GUIDE POUR LES CONCESSIONS DE LICENCES ET LES ENTREPRISES EN PARTICIPATION

MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE LA TECHNOLOGIE

Préparé par Hubert J. Stitt, C.R. et Samuel R. Baker, C.R.

Nous tenons à exprimer notre gratitude à notre collègue, S. Janice McAuley de Baker & McKenzie, pour les longues heures qu'elle a passées à résumer l'ouvrage de Morehead.

Plusieurs autres ont également apporté leur précieux concours à la réalisation de ce document. L'assistante à la recherche et à la coordination en a été Catherine Lawrence.

Les professeurs Harold Crookel et Peter J. Killing de la faculté des études commerciales de l'Université de Western Ontario nous ont fait partager leur expertise en matière de transfert de technologie. La majorité des références, en troisième partie, reportent à leurs nombreuses oeuvres publiées.

Pour de plus amples renseignements, contacter le
Ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie
Direction du soutien au commerce et à l'investissement
900, rue Bay
Édifice Hearst, Queen's Park
Toronto (Ontario)
Canada M7A 2E1

Téléphone : (416) 965-9700
Télécopieur : (416) 324-3637

90-06423/

TRANSFERT DE LA TECHNOLOGIE

L'économie mondiale accuse continuellement les contrecoups des technologies nouvelles et la prospérité appartiendra aux pays qui sauront utiliser la technologie à bon escient.

Ce livre a pour but de vous faire découvrir les trois étapes principales du transfert de la technologie.

Dans une première partie il explique l'avantage qu'il y a de rechercher une technologie à l'extérieur de ses propres ressources.

Sa seconde partie est une approche pratique des méthodes pour acquérir une technologie à l'étranger. Elle traite, entre autres, des objectifs, des méthodes de recherche, des sources de technologie, de l'évaluation des concédants éventuels et du processus de négociation.

L'ouvrage complet de John W. Morehead, *Finding and Licensing New Products and Technology** a servi de base à la rédaction de la première et de la deuxième parties, pour lesquelles il a donné son accord et prêté sa collaboration.

La troisième partie traite des modalités de transfert de technologie par le biais d'achats purs et simples, de concessions de licences et d'entreprises en participation.

* *1983 Technology Search International, Inc.*

SOMMAIRE

Introduction

1re PARTIE : DÉFINIR SES BESOINS

ACQUISITION DE DROITS COMME INSTRUMENT DE CROISSANCE DE L'ENTREPRISE 7
Croissance interne — Recherche et développement 7
Croissance externe — Acquisition d'entreprises 7
Acquisition de technologie 8

AVANTAGES DE L'ACQUISITION DE LA TECHNOLOGIE 9
Instrument de croissance 9
Contrôle maximal : coûts et risques réduits 9
Avantages supplémentaires 9

IDENTIFIER LE TYPE D'ENTREPRISE QUI BÉNÉFICIERA LE PLUS DE L'ACQUISITION DE LA TECHNOLOGIE 11

DÉTERMINER LES POSSIBILITÉS D'INTÉGRATION D'UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE DANS LES OPÉRATIONS EN COURS 12

MOMENT PROPICE POUR LA RECHERCHE DE TECHNOLOGIE 14

PRÉPARATIFS 14
Objectifs 14
Profil de votre compagnie 15
Point de vue du concédant 16
1. Avantages 16
2. Désavantages 16
Connaître la concurrence 16

ANNEXE I-A
Profil type d'entreprise 16

2e PARTIE : RECHERCHER LA TECHNOLOGIE

MÉTHODES DE RECHERCHE 21
SOURCES 21
Les bases de données informatisées 21
Les annuaires commerciaux 21
Les associations commerciales et les sociétés professionnelles 21
Les revues économiques 21
L'examen des publications sur les brevets 22
La recherche dans les grandes entreprises 22
La recherche dans les petites entreprises 23
a) Attrait des entreprises dites «embryonnaires» 23
b) Raisons de cet attrait 23
c) Localiser ces entreprises 24
d) Exemples 24

Les compagnies de capital-risque 25
Correspondre avec les agents de brevets 26
La recherche universitaire 26
La participation aux salons de produits et technologies offerts sous licence 26
Les organismes impliqués dans la recherche de produits nouveaux et dans les concessions de licences internationales 27
Trouver les inventeurs 27

MÉTHODES
Constituer une bibliothèque d'annuaires professionnels 27
Contacts personnels 27
Correspondance réussie 28

COÛTS DE L'ACQUISITION DE TECHNOLOGIE 28
Dépenses marginales déboursées 28
Coûts incorporels 28

ANNEXE II
A Autres banques de données 29
B Annuaires professionnels 29
C Lettre à une compagnie de capital-risque 29
D Lettre à un agent de brevets 29
E Research Corporation 30
F The Licensing Executives Society 30
G Lettre type de recherche 30

ÉVALUATION 31
Critères 31
Entreprendre une étude de marché 31
Système de notation 31

ANNEXE II
H Mise en oeuvre d'une étude de marché 31
I Formulaire d'évaluation 32

NÉGOCIATION
Étapes préliminaires 35

PROCESSUS DE NÉGOCIATION 35

3e PARTIE : CONCLURE L'AFFAIRE

MODALITÉS DES TRANSFERTS DE TECHNOLOGIE 36

Besoins de documents officiels 39
Aspects non juridiques contribuant à la réussite des transferts de technologie 39
Documents types 39
Rôle des avocats 40
Choix entre licence ou entreprise en participation 40
Concession de licence et entreprise en participation: une comparaison 40

ACHAT PUR ET SIMPLE 41

CONCESSIONS DE LICENCES 43
Le Canada attire les fournisseurs de technologie 44

CONTRATS DE LICENCE 44
Éléments de base 44
Formulaires «types» 45
Droits et produits de licence 45
Brevets 45
Marques de commerce 45
Dessins industriels 46
Droit d'auteur 46
Technologie ou connaissances techniques non brevetées 46
Quelques définitions des «connaissances techniques» 47
Description des parties 47
Introduction et énumération 48
Expressions et termes appropriés 48
Annexes 48
Concessions 48
Limites géographiques applicables au preneur de licence 49
Exclusivité 49
Droits de sous-licence 49
Durée 50
Concession de droits sur les améliorations futures du concédant 50
Contrats de rétrocession 51
Redevances 51
1. Pourcentage des ventes 51
2. Redevances liées à la production 51
3. Pourcentage des profits nets 52
4. Paiements forfaitaires 52
5. Concession gratuite de licences 52
Établissement du taux de redevances 52
Autres facteurs liés aux clauses de redevances 52
Clause de révision des redevances 53
Monnaie de versement des redevances 53
Exigences de rendement minimal 53
Le concédant en tant que fournisseur de composants 53
Matériel de production 54
Protection des droits de licence 54
Protection des droits de licence contre des tierces parties 54
Conservation du titre et reconnaissance de la valeur 54
Aspect confidentiel des connaissances techniques 55
Contrôle de la qualité 55
Licence obligatoire 55
Clause du preneur de licence le plus favorisé 56
Langue d'usage 56
Faculté de cession 56
Notifications officielles 56

ASSISTANCE TECHNIQUE 57
Nature de l'assistance technique 57
Lien entre le transfert de technologie et l'assistance technique 57
Rédaction d'un contrat distinct d'assistance technique 57
Clauses du contrat 57
Conditions de la rémunération 57
Exigences relatives à l'immigration 57

MESURES FISCALES VISANT LES TRANSFERTS AU CANADA 59
Mesures fiscales visant les transferts de technologie de l'étranger au Canada 59
Charge fiscale du preneur de licence 59
Charge fiscale du concédant 59
Prestation de services techniques au Canada 59
Prestation de services par le concédant dans son pays d'origine 60
Frais de gestion ou d'administration 60

ENTREPRISES EN PARTICIPATION 62
Une structure d'organisation moderne 62
Motifs à l'origine de la constitution d'une entreprise en participation 62
Effet possible des lois étrangères 62
Définition de «entreprise en participation» 62
Entreprises en participation «associatives» 62
Entreprises en participation «participatives» 63
Critère de l'avantage net pour le Canada 63
Nature complexe de la constitution d'une entreprise en participation 63
Documentation préliminaire 63
Rédaction d'un contrat d'entreprise en participation 63
La question principale : le contrôle 64
Autres considérations : contrats auxiliaires, licences 64
Entreprise en participation «participative» constituée en société par actions et non constituée en société par actions (régie par contrat) 65
Préférence accordée dans le secteur de la fabrication aux entreprises en participation par actions 65
Considérations sur les aspects structurels et juridiques de l'entreprise constituée en société par actions 66
Objets des entreprises en participation régies par contrat ou non constituées en sociétés par actions 66
Convention unanime des actionnaires 67
Constitution d'une société par actions 68
Conseil d'administration 69
Dirigeants 69
Formation du capital de l'entreprise en participation par actions 69
Sociétés par actions en activité 70
Transfert de technologie 70
Autres exigences relatives au capital 71
Répartition des recettes 71
Dissolution 71
Remplacement d'une partie 71
Restrictions relatives au transfert d'actions 72
Impasse 72
Droit de préemption 72
Achat par l'entreprise en participation par actions de ses propres actions 73
Disposition de rachat 73
Arbitrage 73
Liquidation 73
Effet de la dissolution de la société 74

MESURES FISCALES TOUCHANT LES ENTREPRISES EN PARTICIPATION CANADIENNES 75

PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L'IMPOSITION 75

TAUX DE L'IMPÔT SUR LE REVENU DES SOCIÉTÉS 75
Taux d'imposition spécial pour le secteur de la fabrication et de la transformation 76
Gains en capital réalisés par l'entreprise en participation 76
Amortissement et récupération d'amortissement 76
Impôt de retenue sur les redevances 76
Impôt de retenue sur les frais de gestion 76
Impôt de retenue sur les dividendes 76
Dépenses de l'entreprise en participation 77
Société de personnes 77
Conséquences sur le plan fiscal du transfert d'une participation dans une entreprise en participation 77
Possibilité de déduire les intérêts versés sur les prêts consentis par les parties à des entreprises en participation 77

INVESTISSEMENT CANADA 78

ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE CANADA-ÉTATS-UNIS 80
Elimination des tarifs 80
Règles d'origine 80

ANNEXE III
A Liste de vérification pour les contrats de licence 82
B Bulletin d'interprétation de Revenu Canada nº IT-477 87
C Dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu concernant l'impôt de retenue sur les redevances, bulletin d'interprétation de Revenu Canada nº IT-303 90
D Dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu et règlements concernant les versements à des non-résidents 98
E Liste de vérification pour les modalités d'entreprises en participation 98
F Bulletin d'interprétation de Revenu Canada nº IT-468 103

BIBLIOGRAPHIE 105

1re PARTIE

DÉFINIR SES BESOINS

ACQUISITION DE DROITS COMME INSTRUMENT DE CROISSANCE DE L'ENTREPRISE

Prospérité dans une entreprise est synonyme de croissance, c'est-à-dire d'une augmentation des ventes et du bénéfice provenant de l'expansion et (ou) de la diversification. Par tradition, la croissance d'une entreprise qui se consacre à la fabrication se manifeste de l'une des deux manières suivantes : elle peut entreprendre elle-même des recherches qui la conduisent à la fabrication de produits nouveaux ou elle peut acheter l'entreprise d'un autre, parfois celle d'un concurrent, d'un fournisseur ou d'un client, à l'occasion, dans un secteur commercial complètement différent.

Malheureusement, au risque d'épuiser leurs ressources en capital et en main-d'oeuvre, les petites entreprises ne peuvent pas souvent se prévaloir de ces deux alternatives.

Ce livre a pour but d'avertir les propriétaires ou gérants de petites entreprises, en particulier, qu'il existe un troisième moyen, plus approprié, pour ceux dont les ressources sont limitées : l'acquisition de droits sur les produits d'autres compagnies. Nous expliquerons donc les types de droits disponibles et nous traiterons des aspects commerciaux et juridiques liés à cette possibilité. Nous envisagerons également les avantages liés à cette acquisition et les moyens d'y parvenir.

Commençons par examiner les deux méthodes traditionnelles de croissance afin d'évaluer leurs avantages et désavantages.

CROISSANCE INTERNE — RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

À l'origine, l'une des méthodes les plus courantes d'expansion consistait à mettre au point, de manière interne, des produits nouveaux ou des variantes de produits déjà sur le marché. L'exemple le plus évident en est la croissance de l'industrie automobile. Chaque compagnie met au point une vaste gamme de véhicules qui répond aux diverses demandes du marché. Ces variations sont le fruit d'une planification et d'un développement internes soigneusement protégés.

Cette approche, qui a l'avantage d'être exclusive et secrète, a également un certain nombre de désavantages.

Les sommes d'argent considérables consacrées à l'équipement et aux installations font de la recherche et du développement un moyen de croissance très onéreux. Il faut embaucher du personnel qualifié, technique et scientifique, pour mener à bien ces travaux de recherche. Non seulement il n'est pas facile de trouver ce genre de personnel, mais en plus il faut prévoir des salaires élevés et de bonnes conditions de travail.

De surcroît, il est impossible de garantir les résultats de leurs efforts. Fruit de l'imagination et de la créativité, une invention ne peut pas être faite sur demande. On peut aussi imaginer que d'autres entreprennent le même type de recherches au même moment et qu'ils risquent d'arriver à leurs fins avant vous. Vous vous retrouvez ainsi avec de fortes sommes d'argent et des efforts considérables investis pour rien.

Il va sans dire que cette recherche pour de nouveaux produits risque d'être très longue, au point parfois que les produits ne présentent plus d'intérêt à leur sortie sur le marché.

En entreprenant vous-même les travaux de recherche et développement vous risquez de dépenser beaucoup d'argent, de perdre beaucoup de temps et de ne pas obtenir les résultats escomptés. Une petite entreprise ne peut pas faire «jouer les pourcentages» comme pourrait le faire une organisation plus grande qui met en route un certain nombre de projets de recherche en même temps.

CROISSANCE EXTERNE — ACQUISITION D'ENTREPRISES

Pour parer à certains des désavantages de la croissance interne vous pouvez acquérir une entreprise déjà exploitée.

Il vous suffit pour cela de déterminer le domaine de croissance qui vous intéresse et d'y rechercher une entreprise. Vous pouvez décider par exemple que le domaine d'expansion le plus rentable serait celui d'un produit complémentaire aux vôtres — si vous fabriquez des brosses à dents vous pouvez commencer à produire de la pâte dentifrice. Ou encore vous pouvez obtenir un accès direct aux matières premières en achetant une entreprise de

plastiques. Ou bien encore, vous vous centrez sur la commercialisation des brosses à dents et vous achetez une pharmacie. Vous pouvez également acheter une entreprise qui fabrique une version améliorée de la brosse à dents. Ces exemples simplistes illustrent bien les diverses possibilités d'expansion d'une entreprise.

Une fois que vous avez décidé de l'orientation, il ne vous reste plus qu'à trouver l'entreprise et acquérir les fonds pour son achat.

L'acquisition d'une entreprise ne représente pas seulement une forme de croissance mais également un ensemble complet de biens et de responsabilités nouvelles, avec tous les problèmes que cela comporte. Il faut procéder à une évaluation de l'entreprise dans son ensemble et à ses possibilités d'acquisition.

Là encore la recherche de l'entreprise «parfaite» et les négociations d'achat à des conditions qui soient acceptables risquent de prendre du temps et d'être laborieuses. C'est une opération onéreuse dont les conditions de financement ne sont pas toujours intéressantes.

ACQUISITION DE TECHNOLOGIE

De manière très générale, on pourrait définir la technologie comme une connaissance relative à des biens et des services, n'englobant pas seulement lesdits biens et services, mais également les méthodes de les produire, de les livrer et de les commercialiser. Nous voilà donc arrivés à une troisième méthode de croissance, celle de l'acquisition de ces connaissances. Nous l'appellerons : recherche de nouveaux produits.

En attendant d'exposer en détail ces avantages, nous avons établi ci-contre un tableau comparatif des trois stratégies élémentaires de croissance d'une entreprise.

Parmi les divers moyens d'acquisition de la technologie, le plus courant est la concession de licence. Dans le cadre d'un contrat de licence ordinaire, l'utilisateur des produits ou de la technologie (le «preneur de licence») obtient le droit de les fabriquer et de les vendre dans une zone dont il a été convenu à l'avance. Pour ce privilège, le preneur de licence doit compenser le titulaire des droits («concédant») par des redevances qui sont, en général, de l'ordre de 2 à 10 % sur la vente des biens sous licence. Pour démontrer sa bonne foi et sa détermination et pour couvrir les frais de transfert des droits et du savoir-faire du concédant, le preneur de licence peut effectuer un versement initial, précédant les redevances. Dans certains cas, ce versement initial peut être porté au crédit du preneur de licence sur les redevances à venir.

	Recherche et développement internes	**Fusion et acquisition d'entreprises**	**Recherche de produits nouveaux**
Possibilités de choix de produits nouveaux	limitées	importantes	très importantes
Chances d'obtenir l'effet désiré	faibles	élevées	très élevées
Délais de pénétration du marché	longs	relatifs	faibles
Possibilités de prévoir les coûts	faibles	très bonnes	bonnes
À quel moment se paie l'acquisition du nouveau produit	longtemps avant la commercialisation du produit	juste avant la commercialisation du produit	la plupart du temps après la commercialisation du produit
Frais d'abandon ou d'échec	élevés	très élevés	faibles

On a estimé qu'au cours des dix dernières années, la durée utile d'un produit, qui était de dix à douze ans, a été réduite à environ trois à quatre ans. Il en résulte que les licences et transferts de technologie se sont multipliés partout dans le monde. Les compagnies en effet trouvent peu pratique de compter sur leurs propres ressources internes pour mettre au point des produits nouveaux de courte durée. Les concessions de licences représentent une pratique commerciale courante qui justifient ce partage de la création technique.

Nous vivons maintenant à une époque où la plupart des produits tombent en désuétude technologique rapidement et subitement. Les ressources dont nous disposons sont limitées sur le plan du temps, du talent et des finances. Par conséquent, les petites entreprises qui veulent survivre doivent, soit être innovatrices sur le plan technologique, soit dépendre de ceux qui ont du succès dans ce domaine. Ainsi, exception faite des compagnies très importantes, l'acquisition de licences devient un outil d'une importance vitale pour la croissance et la survie.

AVANTAGES DE L'ACQUISITION DE LA TECHNOLOGIE

INSTRUMENT DE CROISSANCE

Le recours à des licences d'exploitation, comme instrument d'expansion, présente plusieurs avantages uniques par rapport à la recherche et au développement ou encore aux fusions et aux acquisitions d'entreprises.

Amélioration globale de la productivité
L'entreprise qui obtient une licence peut immédiatement tirer parti de l'expérience et des connaissances techniques de celui qui l'octroie. Il en résulte aussitôt une amélioration de la productivité, attribuable non seulement à la fabrication sous licence d'un nouveau produit, mais aussi au fait que l'entreprise dispose maintenant de plus en plus de temps pour perfectionner ses autres produits et ses procédés de fabrication.

Accélération de la mise au point de nouveaux produits
Étant donné le coût croissant des travaux de recherche et de développement, de nombreuses entreprises se verront obligées de faire appel à d'autres pour les nouveaux produits et la technologie. Ce phénomène donnera naissance à des relations internationales plus productives et devrait favoriser l'accélération du progrès technologique. Lorsqu'une entreprise n'a pas à consacrer ses efforts à la mise au point de technologies fondamentales, sa croissance s'en trouve accélérée.

Amélioration des processus de production
À cause de la rapidité du progrès technologique, il devient plus important que jamais pour une entreprise de savoir non seulement quoi produire, mais comment produire de façon efficace et à coût réduit.

L'entreprise dont les activités de recherche et la compétence technique sont axées sur la découverte de produits s'expose à être devancée par d'autres entreprises qui peuvent accorder plus de temps à l'étude de procédés plus efficaces. Ce faisant, les entreprises concurrentes seront en mesure de réduire les prix et peut-être de soutirer un marché à un fabricant établi.

L'entreprise ayant un programme structuré de mise au point de nouveaux produits ou de technologies nouvelles qui peuvent être exploités sous licence par d'autres est donc en mesure de consacrer une part plus importante de ses activités de recherche et de sa compétence technique à la recherche de moyens plus efficaces de fabriquer ses produits habituels.

CONTRÔLE MAXIMAL : COÛTS ET RISQUES RÉDUITS

Les entreprises décident d'acquérir la technologie pour diverses raisons, dont les suivantes :

1) La durée de vie des produits est de plus en plus courte. L'exploitation sous licence est un moyen de garantir une succession de nouveaux produits.
2) Selon les estimations, le coût de l'acquisition de nouveaux produits dont la mise au point est achevée, sous forme d'une licence d'exploitation, n'est pas plus de 2 à 10 % du coût de la mise au point interne de produits comparables.
3) L'obtention d'une licence permet de raccourcir de beaucoup la période préalable à l'introduction de nouveaux produits.
4) Une entreprise détenant une licence pour la fabrication de nouveaux produits peut prévoir avec facilité et précision les coûts de mise au point et de démarrage.
5) Si un produit fabriqué sous licence se vend mal, les risques de pertes sont minimisés.
6) La fabrication de produits sous licence permet d'améliorer les mouvements de l'encaisse parce que les coûts de mise au point sont réglés (sous forme de redevances) **après la vente des produits** au lieu d'avant la mise en marché.

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES

L'acquisition et la recherche de la technologie présentent d'intéressants avantages supplémentaires. La visite de fabricants homologues dans d'autres pays du monde peut mener à la découverte d'idées ou de techniques nouvelles ayant trait aux machines

utilisées, à l'implantation des ateliers, aux méthodes de travail, aux fournisseurs et aux produits nouveaux.

Du point de vue de la production, les transferts de technologie peuvent présenter les avantages suivants :

1) Une productivité accrue attribuable à la fabrication sous licence d'un nouveau produit.
2) Une réduction des coûts unitaires de la main-d'oeuvre qui fabrique les produits courants de l'entreprise, parce que les efforts techniques sont orientés vers la production au lieu d'être entièrement axés sur la mise au point de nouveaux produits par l'entreprise elle-même.
3) Une productivité accrue résultant d'une intensification de l'activité durant les heures de travail qui étaient plutôt creuses avant la fabrication sous licence du nouveau produit.
4) Une diminution des heures de travail, attribuable à l'adoption de nouvelles techniques, informatisées ou autres, en conséquence de recherches précises dans ce domaine.

Même si un accord de transfert de technologie n'est pas conclu, il peut être possible de négocier une entente profitable de sous-traitance de la fabrication.

Vous pouvez aussi découvrir d'intéressantes possibilités de commercialisation sous la forme de marchés d'exportation ou des produits d'un éventuel concédant de licence. Il se peut fort bien que l'entreprise créatrice n'ait pas de produits que vous seriez intéressé à produire sous licence, mais en possède que vous pourriez distribuer dans votre région et sur des marchés étrangers.

Vous pourriez également découvrir des possibilités de réciprocité parce que les sociétés offrant de nouveaux produits dont vous cherchez à obtenir la licence peuvent logiquement être intéressées à obtenir une licence pour vos produits et votre technologie. Votre recherche de nouveaux produits vous aura donc permis d'accorder une nouvelle licence d'exploitation de votre technologie.

En outre, il y a la possibilité de la création conjointe d'un marché dans un tiers pays.

La recherche d'un nouveau produit peut aussi faire naître d'autres possibilités d'exploiter davantage vos installations et d'accroître vos profits. Les autres avantages possibles sont uniquement accessoires et ne doivent pas constituer un objectif initial.

IDENTIFIER LE TYPE D'ENTREPRISE QUI BÉNÉFICIERA LE PLUS DE L'ACQUISITION DE LA TECHNOLOGIE

Les compagnies suivantes sont les plus susceptibles de profiter d'une recherche de technologie de fabrication :

a) La compagnie qui dispose de matériel ou d'équipement inactifs, insuffisamment utilisés, c'est-à-dire des capacités excédentaires de fabrication.

b) La compagnie qui désire lancer des nouveaux produits mais qui ne dispose pas du budget nécessaire à l'achat d'équipement ou d'installations neufs.

c) La compagnie qui exploite un processus de fabrication spécialisée où la concurrence est pratiquement inexistante et où l'équipement très coûteux interdit l'accès au premier venu.

Si vous possédez une expertise et des capacités particulières et profondes dans le domaine technique, vous pouvez orienter vos recherches dans cette direction.

Du point de vue de la commercialisation, les compagnies cherchent à étendre les gammes de produits qu'elles ont déjà sur le marché ainsi que de nouvelles gammes pouvant être vendues sur le même marché.

Vous pouvez orienter vos recherches en fonction de vos capacités de fabrication, de technologie ou de commercialisation ou en fonction d'une combinaison quelconque de ces capacités.

Si vous êtes en train de mettre au point ce qui semble être un nouveau produit important, il est de votre intérêt d'entreprendre au même moment une étude de nouveaux produits dans ce domaine. Il se pourrait que d'autres compagnies, quelque part dans le monde, soient en train de mettre au point le même produit, utilisant peut-être la même approche que vous. Auquel cas, vous aimeriez peut-être réévaluer votre programme de développement en tenant compte du concurrent en puissance que votre recherche vous a fait découvrir. Par ailleurs, cette autre compagnie peut avoir poussé son développement plus loin que vous et les possibilités d'un contrat de licence pourraient vous aider à amener le produit plus rapidement sur le marché qu'en procédant indépendamment.

DÉTERMINER LES POSSIBILITÉS D'INTÉGRATION D'UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE DANS LES OPÉRATIONS EN COURS

LISTE DE VÉRIFICATION

Avec une liste de vérification vous pourrez évaluer les avantages que votre entreprise pourrait retirer d'une acquisition de technologie.

Désirez-vous utiliser plus à fond vos installations de fabrication?
Votre matériel en place peut vous permettre de produire des nouveaux produits ou une nouvelle technologie sous licence dans vos propres établissements. Vous trouvez ainsi moyen de mieux rentabiliser votre équipement.

Votre équipe de production pourrait-elle avoir un meilleur rendement s'il y avait plus de travail?
Si votre main-d'oeuvre travaille en dessous de sa capacité, le temps perdu pourrait être consacré à la production de nouveaux produits sous licence.

Vous ne voulez pas voir sombrer vos produits sur un marché saturé ou en déclin?
Vous pouvez sérieusement élargir ou diversifier votre position commerciale en prenant une licence sur un nouveau produit, dans un domaine que vous aurez choisi, garantissant un bon potentiel de croissance.

Le lancement d'un nouveau produit dans les 12 à 16 prochains mois serait-il bénéfique à l'image générale de votre compagnie et au renouveau de ses activités?
Normalement, vous devez compter de 12 à 16 mois après les premiers travaux de recherche avant de pouvoir commencer la production d'un nouveau produit sous licence. Cette période est consacrée à la recherche des concédants éventuels, aux premiers contacts, à l'examen des produits offerts sous licence, aux négociations du contrat de licence et à la mise en route de la production. Dans de nombreux cas, il est possible de réduire considérablement ces délais.

Vous trouvez-vous dans une situation où ni la fusion ni l'acquisition n'est possible ou désirable?
Si vous ne voulez pas que votre compagnie fusionne avec une autre ou si vous n'arrivez pas à trouver les candidats à une acquisition viable dans votre domaine d'intérêt ou dans vos capacités financières, la prise de licences de produits nouveaux offre un moyen excellent de revitaliser votre entreprise.

Vos efforts actuels de R-D sont-ils réduits au minimum ou consacrés à des projets qui ne sortiront pas sur le marché avant de nombreuses années?
Si vous avez des possibilités de croissance limitées, vous pouvez prendre sous licence le produit d'une autre compagnie et rester novateur à moindres frais. Si vous consacrez tous vos efforts de recherche à des projets majeurs qui ne sortiront pas sur le marché avant de nombreuses années et que vous avez besoin de produits nouveaux immédiatement, la prise de licences est une occasion d'assimiler rapidement des technologies et des nouveaux produits.

Aimeriez-vous élargir la gamme de vos produits sans trop d'efforts?
Vous pouvez profiter du succès de vos produits actuels et de votre bonne position commerciale pour fabriquer et mettre sur le marché des produits sous licence, compatibles ou complémentaires aux vôtres, s'intégrant facilement à vos activités de commercialisation du moment.

Aimeriez-vous être en mesure de lancer un nouveau produit qui a déjà fait la preuve de son succès et qui possède un prestige international?
Dans beaucoup de cas, un produit sous licence a déjà fait la preuve de son succès et jouit de résultats satisfaisants dans son pays d'origine. Un produit sous licence mis au point dans un autre pays peut ajouter du prestige à vos activités de vente sur le marché local.

Aimeriez-vous obtenir jusqu'à 90 % de rabais sur vos coûts de mise au point de produits?
Lorsque vous produisez des produits sous licence, c'est une autre compagnie qui s'occupe pour vous des travaux de mise au point. D'après les recherches effectuées, il est possible d'acquérir les droits sous licence d'un nouveau produit, prêt à la vente, à des taux allant jusqu'à 10 % de ses coûts réels de mise au point.

Verriez-vous un inconvénient quelconque à reporter la majorité des coûts de développement après la sortie sur le marché, au lieu de devoir en supporter les risques avant?
Lorsque vos nouveaux produits proviennent d'activités internes de ressources et de développement, tous les frais ont été payés avant leur arrivée sur le marché. Vu qu'il est impossible de garantir avec certitude le succès des produits provenant de la R-D interne et encore moins leur aptitude à la vente, ces coûts représentent des risques importants. Dans le cas de produits sous licence, les seuls frais qui vous incombent se présentent en général sous forme de redevances, calculées sur les ventes du produit. Vos mouvements de trésorerie s'en trouvent donc considérablement améliorés.

MOMENT PROPICE POUR LA RECHERCHE DE TECHNOLOGIE

Il n'y a pas de meilleur moment que **maintenant** pour commencer un programme de recherche de produits nouveaux. Si vos affaires sont en train de stagner, c'est peut-être la solution. Si vos affaires sont florissantes, c'est le moment idéal pour vous permettre les efforts et les dépenses relatives à l'acquisition de nouveaux produits. La raison sous-jacente en est que, bon an mal an, des efforts de recherche permanents vous permettront de bénéficier d'offres continues que vous pourrez évaluer et accepter.

Nous savons par expérience que la majorité des recherches se font surtout lorsque les ventes et (ou) les bénéfices sont en baisse. L'entreprise pense qu'avec un apport de produits nouveaux, elle pourra maintenir, peut-être améliorer, ses performances financières.

Une compagnie dont les affaires périclitent ne se trouve pas en général dans la situation la plus propice pour financer des efforts de recherche adéquats. De plus, les recherches sous «conditions de crise» ont tendance à être bâclées et superficielles. L'entreprise recherche alors la «solution rapide» qui lui permettra d'éliminer ses problèmes à court terme, mais qui lui offrira peu de chance de s'accroître réellement à long terme.

PRÉPARATIFS

Une fois convaincu que vos affaires, pour s'améliorer, exigent l'acquisition de technologie, vous devez faire vos préparatifs stratégiques. Il est nécessaire à ce point d'entreprendre un examen complet de votre entreprise, sous tous ses aspects.

OBJECTIFS

Les étapes énumérées ci-dessous vous permettront de procéder à une étude préliminaire des faits :

Quel(s) problème(s) votre recherche vous permettra-t-elle de résoudre?
N'oubliez pas qu'il peut y en avoir plusieurs. Quel est le but de votre démarche? Augmenter la rentabilité? Utiliser de manière plus rationnelle les capacités excédentaires de votre usine et de votre personnel? Augmenter vos possibilités techniques? Diversifier ou complémenter votre gamme de produits sur le marché actuel, etc.? Si cette question reste sans réponse, inutile de vous lancer dans un programme de recherche, cela n'en vaut pas la peine.

Comment pourriez-vous utiliser l'expérience d'autres entreprises pour résoudre vos problèmes et vous aider dans vos recherches?
L'idéal serait pour vous de trouver des exemples de deux ou trois produits proposés par d'autres entreprises qui représenteraient pour vous la licence parfaite. Si cela est infaisable, vous pouvez établir une parallèle avec une autre entreprise, peut-être dans un domaine industriel totalement différent, dont la situation et les intérêts de recherche sont identiques aux vôtres. Par exemple, une compagnie produisant des machines à l'usage de l'industrie de l'emballage aimerait que ses revenus ne dépendent pas uniquement des commandes de machines. Si nous nous penchons sur l'industrie du rasoir, nous remarquons qu'une entreprise bien placée comme Gillette produit une machine (le rasoir) et des revenus constants et continus de l'article utilisé dans la machine (la lame de rasoir). En tirant une parallèle de ce genre, l'entreprise se consacrant aux machines d'emballage pourrait s'identifier à Signode, un fabricant de machines (équipement pour la pose de feuillards) et de matériaux produisant des revenus continus (les feuillards eux-mêmes, en métal ou en plastique). Si vous êtes dans l'impossibilité d'établir une parallèle raisonnable à vos problèmes de recherche, vous aurez des difficultés à mener votre programme avec succès.

Quels sont les mécanismes élémentaires qui vous permettront de satisfaire vos intérêts de recherche?
Si vous vous intéressez à un nouveau type de dispositif de commande et que vous fabriquez principalement des contrôles mécaniques, vos recherches doivent-elles se cantonner dans la mécanique ou déborder sur l'électronique? Si vous êtes à la recherche d'un nouveau traitement chimique, doit-il être de nature biologique ou conventionnelle? En résumé, si vous ne pouvez identifier la technologie que vous recherchez

(mécanique, électronique, chimique ou biologique), vous aurez beaucoup de difficultés à atteindre le succès escompté.

Pouvez-vous réaliser ce qui vous intéresse avec le personnel et les installations dont vous disposez actuellement, dans des délais acceptables, compte tenu des capacités financières de votre entreprise?
Par exemple, si vous êtes un petit fabricant de réservoirs en acier inoxydable, vous n'avez aucun intérêt à vous diriger vers la génétique. Il y a de forte chance pour que votre personnel ne possède pas l'expertise nécessaire à sa réalisation et que vos installations et équipement ne conviennent pas à ce domaine. Il vous faudra un certain nombre d'années avant d'arriver à une importance commerciale réelle et, en raison de la taille de votre entreprise et de sa situation financière modeste, nous ne serez jamais en mesure de financer un programme de ce genre. Assurez-vous que vous en avez les moyens et les capacités.

Vos capacités technologiques correspondent-elles bien à ce que vous projetez de faire?
Il se pourrait que le domaine que vous avez choisi exige une expertise technologique beaucoup plus considérable que ce que vous avez à votre disposition. Par exemple, si vous fabriquez des montres mécaniques, vous aurez l'impression que le secteur de l'horlogerie, dans son ensemble, est votre terrain de prédilection . Pourtant, il y a très peu de chance pour que vous bénéficiez d'une expertise interne suffisante pour produire des montres à affichage numérique. Elles appartiennent elles aussi au domaine de l'horlogerie.

En quoi le produit ou la technologie sera bénéfique à votre entreprise?
Vous ne pouvez vous embarquer dans un programme de recherche sans être sûr que le résultat contribuera de manière importante à vos bénéfices, ou peut-être à votre expertise technologique ou technique. En résumé, vous ne devez pas vous emballer pour une nouvelle technique au point d'oublier qu'elle pourrait avoir un marché limité. Par contre, vous pouvez très bien envisager une technologie dont la rentabilité commerciale serait limitée mais qui pourrait contribuer à l'amélioration générale de votre entreprise sur le plan technique.

Avez-vous discuté en détail de vos projets de recherche avec les personnes clés de votre entreprise, ou éventuellement avec d'autres?
Avant de vous lancer dans un programme de recherche, vous devez en discuter avec des collègues collègues (marketing, R-D, direction supérieure ou autres) qui pourraient vous offrir des suggestions ou des modifications utiles. Vous éviterez ainsi de mener à bien une recherche dans un domaine qui ne présente aucun intérêt pour la direction supérieure. Si vous pouvez y parvenir sans trop dévoiler vos intentions, étudiez vos projets de recherche avec des clients importants que ces nouveaux produits sous licence pourraient intéresser. Vous y découvrirez peut-être qu'ils n'ont pas besoin du produit que vous jugez indispensable. Ils pourraient par ailleurs vous suggérer des alternatives de recherche plus viables.

PROFIL DE VOTRE COMPAGNIE

La mise au point d'un profil de compagnie est un outil indispensable à votre recherche de technologie. Cela vous aide d'une part à identifier la technologie et d'autre part à éveiller l'intérêt de fournisseurs éventuels de technologie.

Un profil de compagnie :

1. Vous permettra d'organiser les idées que vous avez sur votre entreprise.
2. Vous servira de guide lorsque vous ferez la présentation verbale de votre entreprise à une tierce partie.
3. Sera le témoin de ce que vous dites sur votre entreprise.
4. Permettra au concédant éventuel de se souvenir des faits importants sur votre entreprise.
5. Comblera les lacunes laissées par les autres informations promotionnelles sur votre entreprise.
6. Permettra de présenter subtilement certains faits que vous ne voulez pas soulever dans une réunion, de votre propre chef, de peur de paraître trop détaillé ou même prétentieux.

Un profil de compagnie, bien préparé, peut être un outil efficace de commercialisation. Composé des renseignements pertinents, il peut être présenté aux concédants éventuels d'une manière attrayante et informative.

Vous trouverez en annexe I-A un exemple de profil de compagnie.

POINT DE VUE DU CONCÉDANT

Lors des négociations avec un concédant, il importe de comprendre pourquoi il préfère vous fournir la technologie plutôt que de l'exploiter lui-même sur votre territoire.

Avantages

De toute évidence, la vente ou l'offre sous licence de technologie offre des avantages au concédant. Notamment :

a) C'est un moyen d'expansion sur un marché étranger sans avoir à faire des investissements importants en capital.
b) C'est une source de revenus.
c) Cela lui permet peut-être aussi de pénétrer un marché qui lui serait autrement interdit par la loi — en raison des restrictions sur les investissements étrangers ou du rapatriement des revenus.
d) Il peut bénéficier des politiques de préférence — telles que les politiques gouvernementales encourageant l'achat de biens produits localement.
e) Le concédant étranger acquiert ainsi la connaissance d'un marché local et le moyen de s'y faire connaître.
f) Cela permet une diminution des frais de transport.
g) Ce moyen de pénétrer le marché étranger comporte très peu de risques, surtout si l'on considère le peu de capital investi.
h) Il lui est possible de se procurer auprès du preneur de licence une technologie supplémentaire.
i) Sur le plan fiscal, le versement de redevances est plus souvent avantageux que le versement de dividendes.
j) Par le biais d'une licence, le concédant peut vendre des produits secondaires sur d'autres marchés — par exemple, le contrat de licence implique la fabrication de caméras mais non de films. De nouveaux marchés peuvent être créés pour leur vente.

Désavantages

Du point de vue du concédant, l'octroi de licence de technologie peut également avoir ses désavantages. Il importe de bien les comprendre pour pouvoir les minimiser au cours des négociations. Ce sont les suivants :

a) Sur le plan administratif, le concédant peut avoir des difficultés à s'implanter sur les marchés étrangers, de lui-même ou par le truchement de licence — il préfère se contenter d'une approche uniforme.
b) Le concédant préfère peut-être garder le contrôle total de la gestion — y compris le contrôle de la qualité, des techniques marchandes et des politiques.
c) Le concédant peut croire qu'il est de prime importance de conserver la standardisation de toutes ses exportations afin d'assurer l'interchangeabilité des pièces et la qualité.
d) Le profit éventuel sous licence peut être limité.
e) Le concédant peut avoir le sentiment qu'octroyer une licence est, en fait, établir un futur concurrent.

Si vous gardez à l'esprit tous les facteurs que nous venons d'énumérer, vous pourrez entreprendre des négociations plus fructueuses.

CONNAÎTRE LA CONCURRENCE

Il ne suffit pas de connaître vos capacités et celles du concédant potentiel, il faut aussi connaître la concurrence. Par exemple, beaucoup de licences ne sont offertes qu'aux grandes entreprises, bien établies.

Si vous représentez une petite entreprise, vous devez avoir une attitude encore plus agressive pour obtenir ce que vous désirez.

Nous avons énuméré ci-dessous les motifs qui poussent le concédant à traiter avec des entreprises plus importantes :

Identification — Le concédant connaît peut-être déjà l'entreprise preneuse.

Ressources financières — Tout concédant accordera la préférence au preneur capable d'effectuer un versement initial important pour le transfert des droits de propriété et du savoir-faire.

Installations — Plus l'entreprise est grande, plus elle risque de disposer des installations de fabrication et de l'équipement nécessaires à la fabrication des produits offerts sous licence.

La petite entreprise doit être prête à faire face à ces facteurs si elle veut réussir à obtenir une licence. Elle peut jouer sur sa taille en précisant que cela lui permet d'offrir une approche plus personnalisée pour commercialiser les produits du concédant.

ANNEXE I-A
(PROFIL TYPE D'ENTREPRISE)

LES APPLICATIONS MÉCANIQUES XYZ
123, rue Main
Toronto (Ontario) M5H 3K6
Téléphone : (416) 555-1212
Télécopieur : 00 0000

Tous les chiffres sont approximatifs.

Renseignements élémentaires sur l'entreprise
Fondation : 1948
Ventes annuelles en 1982 : 25 millions de dollars
150 employés
25 000 pi^2 de surface de fabrication

Production
Environ 35 % de la production est sur commande.
Environ 65 % de la production est répétitive.
Environ 20 % de la production se fait en sous-traitance.
L'entreprise fonctionne en ce moment à 80 % de sa capacité de production.
En un an, la compagnie est en mesure d'augmenter de 50 % l'ensemble de sa capacité de production, par le biais de l'expansion.
La production est saisonnière, moyenne toute l'année avec une pointe à l'automne.
110 employés se consacrent directement à la production.

Marchés
L'an dernier, les ventes totales de l'industrie se sont élevées à 150 millions de dollars.
Il y a 5 ans, les ventes totales de l'industrie étaient de 65 millions de dollars.
Notre part du marché était de 8 % il y a 5 ans, elle est maintenant à environ 16 %.
La vente moyenne est de 12 000 $ et 70 % de nos clients reviennent.
10 % des ventes vont à l'exportation, principalement en Amérique latine.
Les acheteurs principaux de nos produits sont 1) les compagnies de produits chimiques, 2) les compagnies de produits pharmaceutiques, et 3) l'industrie de traitement des aliments.
Ceux qui décident essentiellement de l'achat de notre équipement sont 1) les directeurs d'usine, 2) les services techniques des établissements, et 3) les ingénieurs-conseils.

Recherche et ingénierie
Vingt employés se consacrent à la recherche et à l'ingénierie.
Depuis sa fondation, la compagnie a reçu 27 brevets canadiens et 110 brevets étrangers, dans divers pays.
Notre gamme de produits principale est reconçue en moyenne tous les cinq ans.
Les qualités conceptuelles et techniques de nos produits leur ont valu trois prix dans leur secteur industriel.
Nous avons été la première industrie dans notre secteur à offrir des unités à chauffage électrique (deux ans avant la pénurie de gaz naturel).

Ventes et distribution
Les ventes se font dans l'ensemble du pays (65 % en Ontario).
L'équipe de vente et le service d'appui comptent 10 employés. Nous utilisons un réseau de 12 compagnies locales de représentation.
Nous avons mis au point un programme officiel de formation à la vente pour nos employés et représentants qui se réunissent deux fois par an (en général lors de l'annonce et du lancement des nouveaux modèles et des révisions).
Une compagnie de gestion des exportations s'occupe de nos ventes vers l'Amérique latine.
Depuis 1957, nos produits sont fabriqués sous licence en Angleterre par Smith Brothers Ltd. qui bénéficie de 30 % des parts du marché anglais.

Renseignements
Nous joignons à ce profil les renseignements suivants sur notre entreprise et ses produits :
- Catalogues et brochures
- Manuel de formation à la vente
- Relevés financiers
- Exemplaires de publicité
- Listes de prix et de pièces
- Documents de relations publiques
- Organigramme
- Photo de notre stand dans un salon

2e PARTIE

RECHERCHER LA TECHNOLOGIE

MÉTHODES DE RECHERCHE

SOURCES

Où se renseigner pour obtenir des informations sur les octrois de licences et les propositions d'entreprises en participation?
Plusieurs possibilités devraient être exploitées. Ce sont :

Les bases de données informatisées
Le système ORBIT de la System Development Corporation est un exemple de base de données informatisées. Ce système qui couvre plus de 80 bases de données comprend plus de 55 millions de citations prélevées dans des articles de revues, des brevets, des livres, des thèses, des articles de conférence, des rapports annuels, des subventions, des articles de journaux, des résumés de recherches en cours, ainsi que des données statistiques et tabulaires. On peut s'y procurer des documents et des renseignements sur les produits vendus ainsi que des annuaires et listes professionnelles contenant les entreprises à contacter.

Contacter : Pergamon ORBIT Infoline
8000 West Park Drive
McLean, Virginia 22102
(Tél. : (703) 442-0900)

Vous trouverez à l'annexe II-A les autres banques de données donnant des informations sur les offres de licences.

Les annuaires commerciaux
Le *Trade Directories of the World* est une des meilleures références. Composé de feuilles volantes, augmentées régulièrement, il énumère environ 3 500 annuaires dans 175 pays différents, répertoriés en 687 catégories.

Contacter : Croner Publications Inc.
211-05 Jamaica Ave.
Queens Village, N.Y. 11428
(Tél. : (718) 464-0866)

Si c'est la technologie de pointe qui vous intéresse, cela vaudrait la peine de faire une étude complète des laboratoires de recherche. Si votre intérêt porte par contre sur la technologie et les produits commercialisés, les laboratoires ne sont pas aussi importants. Les annuaires énumérés en annexe II-B vous indiqueront un certain nombre de laboratoires travaillant dans des domaines qui pourraient vous intéresser.

Les associations commerciales et les sociétés professionnelles
Les associations commerciales et les sociétés professionnelles représentent une source importante pour vos recherches.

Leur taille et leur portée peuvent être très diverses. Par exemple, l'American National Electrical Manufacturers Association (NEMA) est, avec 500 à 550 entreprises membres, la plus grande organisation professionnelle de fabricants de matériel électrique aux États-Unis.

On entend par société professionnelle des organisations de personnes, dotées d'un bagage identique, dont le but principal est d'appliquer leurs connaissances pour obtenir des gains professionnels ou monétaires.

Le *National Trade & Professional Associations of the U.S. and Canada and Labour Unions* est un annuaire complet et détaillé de renseignements sur les associations professionnelles. L'annuaire contient un répertoire par sujet qui permet de situer les associations dans un domaine précis d'intérêt. Il comprend également des informations sur les raisons sociales et adresses des organisations, le nombre de leurs membres, leur budget et l'importance de leur personnel. Il énumère en plus les publications périodiques de chaque association ainsi que la date et le lieu de leur réunion annuelle.

Contacter : Columbia Books Inc.
1350 New York Ave. N.W.
Suite 207
Washington, D.C. 20005
(Tél. : (202) 737-3777)

Les revues économiques
Les revues économiques peuvent être une source unique de renseignements pour les recherches de technologie externes. Vous y trouverez, entre autres, les informations suivantes :

Des références à des nouveaux produits et technologies par le biais des publicités et d'articles de fond.

Leurs annuaires annuels et leurs guides aux acheteurs contiennent des références aux fabricants des produits qui pourraient vous intéresser.

Des rapports spéciaux dans des domaines qui

vous intéressent dans des numéros spéciaux tout au long de l'année.

Il existe un annuaire des revues économiques intitulé *Business Publications Rates and Data*, qui vous sera très utile pour trouver les publications qui vous intéressent.

Contacter : Standard Rate and Data
Service Inc.
3004 Glenview Road
Wilmette, Illinois 60091
(Tél. : (312) 256-6067)

Lorsque vous lisez ces revues diverses, n'oubliez jamais :

- De regarder avec soin les publicités.
- De passer en revue la table des matières.
- D'analyser avec soin et d'agir sur les nouvelles de l'industrie.
- De lire les articles de fond dans votre domaine d'intérêt.
- D'examiner soigneusement les colonnes sur les nouveaux produits et les nouvelles publications.
- De suivre les mouvements de personnel dans l'industrie.
- De passer en revue les critiques de livres.
- De surveiller les annonces classées.

L'examen des publications sur les brevets

Les publications sur les brevets sont une source inestimable de renseignements pour ceux qui recherchent des licences inédites.

Il peut être utile d'examiner régulièrement les publications américaines et canadiennes sur les brevets, pour les raisons suivantes :

- Aux États-Unis, ce type de publication représente la collection la plus vaste et la plus complète de renseignements techniques au monde.
- Les détails qu'on y trouvent peuvent être très révélateurs étant donné que les brevets ne sont accordés que s'ils contiennent suffisamment d'informations importantes.
- Par définition, les brevets contiennent une description d'idées et de dispositifs nouveaux et inédits.
- On peut y trouver aussi l'identité de compagnies travaillant dans des domaines qui ne correspondent pas à leurs activités normales.
- Elles peuvent permettre de retrouver des entreprises «embryonnaires» et novatrices.
- Les publications sur les brevets contiennent en général un exposé technique sur l'invention et sur ses rapports avec les inventions antérieures.
- Les exposés et informations composant les brevets sont d'une valeur inestimable car il se peut qu'ils n'aient jamais fait l'objet de publications antérieures.
- Un brevet étant essentiellement composé de revendications, il est possible de les utiliser comme base à ses propres inventions, en s'assurant que l'approche diffère de manière à ne pas se trouver en position de contrefaçon.
- Une personne habituée à effectuer des recherches sur les brevets peut identifier ceux qu'elle peut appliquer à son propre domaine malgré les dissimilitudes apparentes.
- Les brevets font en général référence à des brevets antérieurs qui peuvent être très utiles pour localiser des sources supplémentaires de renseignements dans un certain domaine d'intérêt, ou pour trouver une approche similaire, mais différente, à un problème.

Le Bureau des brevets et des marques déposées des États-Unis publie un journal hebdomadaire, l'*Official Gazette*, contenant des résumés sur les brevets accordés. Ces résumés sont catalogués en trois groupes principaux :

a) général et mécanique,
b) chimique,
c) electrique.

De surcroît, il contient une liste alphabétique des organismes inventeurs des brevets figurant dans le numéro en question.

Avec cette liste vous pourrez déterminer si des brevets ont été accordés à vos concurrents ou à d'autres compagnies qui vous intéressent.

Vous pouvez vous abonner à ce journal par le biais du :

U.S. Government Printing Office
Washington, D.C. 20402

Au Canada, les résumés des brevets accordés sont énumérés dans le «Relevé du bureau des brevets».

Contacter : Approvisionnements et
Services Canada
Centre de publication
45, boulevard du Sacré-Coeur
Hull (Québec)
(613) 997-2560
1,25 $ l'exemplaire

La recherche dans les grandes entreprises

La plupart des entreprises de grande envergure ont des portefeuilles de brevets contenant des centaines, parfois des milliers de brevets.

Parmi ces compagnies figurent Pillsbury, Eaton, Armstrong, Rohm & Haas et American Can. Ce sont en général des grandes entreprises qui proposent ce que l'on pourrait appeler «les effets secondaires» de la technologie ou «les sous-produits

de la recherche et du développement». Cela peut être des développements ou des produits brevetés que la compagnie a décidé de ne pas commercialiser pour diverses raisons. Cela peut également être des éléments brevetés d'équipement ou de mécanismes particuliers d'un système mis au point par la compagnie pour ses propres besoins de fabrication.

Ces compagnies constituent des listes de ces brevets qu'elles proposent sous licence afin de récupérer en partie les coûts de mise au point. Certains de ces produits ne sont qu'à l'état de brevet, avec peu de renseignements commerciaux disponibles, tandis que d'autres, pratiquement au point, n'ont jamais été amenés sur le marché. Les plus petites entreprises peuvent ainsi satisfaire leurs exigences les plus modestes en se rabattant sur ces produits complètement développés. Ce sont les vrais aubaines des acquisitions sous licence. Vous pouvez obtenir de cette manière une gamme nouvelle de produits, parfaitement au point, à 5 % ou plus des coûts de développement engagés à l'origine.

Cela vaudrait la peine que vous passiez du temps et des efforts à examiner les listes de Fortune 500, second 500 et Forbes 500 afin de trouver les entreprises qui pourraient avoir mis au point une technologie correspondant à vos domaines d'intérêt.

Beaucoup de grandes entreprises admettent qu'elles disposent de ressources inutilisées sous la forme de brevets dormants. Elles commencent seulement à établir des services ou des groupes en vue de cataloguer et commercialiser cette technologie.

Les laboratoires de recherches sont également la source de technologie et de produits nouveaux. Il faut faire la distinction entre les laboratoires de recherche appartenant à une entreprise et les laboratoires de recherche indépendants (associés à aucun fabricant).

Vous entrerez indirectement en contact avec les laboratoires de recherche des entreprises vue que vos demandes passeront par la direction générale.

La recherche dans les petites entreprises

Attrait des entreprises dites «embryonnaires»

Vos recherches ne doivent pas se limiter aux entreprises de grande et moyenne importance et aux organismes officiels (les bureaux du gouvernement et des universités). Il serait imprudent de se lancer à la recherche de produits nouveaux sans savoir où concentrer ses efforts. Vous pourriez passer une année entière chez «les grands» de votre industrie sans pour cela obtenir une licence valide. Au lieu de cela, vous devez «battre la campagne» pour dépister les petites entreprises offrant les produits réellement novateurs que vous recherchez.

Ces entreprises sont généralement plus efficaces et plus innovatrices que les «grandes» parce que la majorité d'entre elles ne possèdent pas des gammes de produits diversifiées. Elles occupent sur le marché une place relativement petite ou vulnérable et leur personnel spécialisé est moins nombreux. Elles se trouvent donc confrontées quasi journellement à des prises de décision cruciales, ce qui les rend plus attentives aux occasions. Si c'est de l'innovation ou de l'inédit que vous recherchez, concentrez votre attention sur les entreprises qui en sont à leur début, les «embryonnaires».

Par exemple, dans son rapport de 1977 «Small Firms and Federal R & D», le U.S. Office of Federal Procurement Policy, Office of Management and Budget, a conclu que :

> *«Les petites entreprises détiennent un record incroyable en matière d'innovation dans le secteur privé. De 1953 à 1973, les compagnies de moins de 1 000 employés ont été responsables de presque la moitié des innovations importantes aux É.-U.*
>
> *Elles n'ont reçu cependant que 3,5 % des subventions totales de la R-D fédérale.»*

En 1977, le National Science Board dans son étude «Science Indicators 1976» pour la Fondation nationale des sciences a déclaré que :

> *«Après échantillonnage des innovations importantes lancées sur le marché entre 1953 et 1973, les petites entreprises (jusqu'à 1 000 employés) ont produit 24 fois plus d'innovations importantes par dollar R-D que les grandes compagnies (plus de 10 000 employés) et 4 fois plus que les entreprises de moyenne importance.»*

Raisons de cet attrait

Les nouvelles entreprises en cours de développement sont peut-être les sources les plus intéressantes pour obtenir des licences de nouveaux produits, pour les raisons suivantes :

i) Les fondateurs de l'entreprise pensent que leur produit a suffisamment de mérite pour commencer une nouvelle compagnie, souvent en engageant leurs propres capitaux et efforts.

ii) La compagnie étant nouvelle, son manque probable de capitaux lui interdit d'envisager l'établissement de ses propres installations de fabrication dans des pays étrangers. Elle est donc mieux disposée à l'égard d'un contrat sous licence.

iii) Le versement initial accompagnant le contrat

de licence peut représenter une contribution importante à la marge brute d'auto-financement d'une nouvelle entreprise.

iv) Par le fait même que c'est une nouvelle entreprise, ses cadres sont mieux disposés envers les autres et plus accessibles et attentifs aux commentaires et suggestions offerts par le preneur de licence.

v) L'enthousiasme qui accompagne toujours le lancement d'une nouvelle entreprise peut être communicatif et s'étendre à votre propre entreprise si vous êtes lié par un contrat de licence. Par contrecoup, vous pouvez bénéficier de l'optimisme et de l'enthousiasme de vos employés.

vi) Si l'entreprise embryonnaire offre un produit novateur, vous avez l'avantage d'entrer sur un marché qui pourrait représenter un potentiel de croissance encore plus considérable pour votre entreprise.

vii) En prenant une licence avec une entreprise qui en est à ses débuts, vous avez l'opportunité (avec certains risques) d'allier votre entreprise à une compagnie ou à un nom de marque qui pourrait très bien bouleverser son domaine industriel.

Localiser ces entreprises

Il importe, dans vos démarches de recherches, que vous accordiez une attention particulière à ces entreprises embryonnaires. Dans la majorité des cas, elles sont peu connues dans leur secteur industriel et vous aurez des difficultés à trouver des références dans les annuaires, les articles ou les publicités professionnelles. Comme elles n'ont pas pignon sur rue, les recherches demandent plus d'efforts et d'énergie.

Vous pouvez parfois trouver des indices sur ce genre d'entreprise dans les publications sur les brevets.

Il se peut que des cadres d'associations professionnelles aient des contacts, bien qu'en général les petites entreprises reportent leur adhésion aux associations professionnelles à des jours financièrement plus fastes.

Exemples

L'une des entreprises les plus florissantes sur le plan de la technique de pointe en Ontario fabrique un produit que peu de personnes connaissent.

L'entreprise s'appelle Com Dev Ltd. et elle est située à Cambridge, en Ontario. Elle fabrique un multiplexeur — un élément à micro-ondes utilisé dans les satellites. Ce dispositif est indispensable à l'émission d'un certain signal de télévision — pour la câblodiffusion. Il a également des applications dans l'industrie téléphonique.

La conception, la fabrication, les essais et la vente des multiplexeurs a permis à Com Dev de s'accroître rapidement et de produire des profits importants.

En 1973, le personnel de Com Dev était composé de cinq personnes; en 1983 ce chiffre était passé à 220 personnes. En 1980, le revenu provenant des ventes était de 5 millions de dollars et on s'attendait à 17 millions de dollars pour la fin de 1983.

Cinquante pour cent des membres du personnel sont des ingénieurs ou des techniciens. Quant au reste, il est composé d'outilleurs et de machinistes chevronnés.

Ça a dépassé depuis longtemps le stade de la banalité. Trivial Pursuit, le jeu qui a commencé par une idée de génie en 1979 se trouve maintenant dans presque chaque foyer. En 1980, ses créateurs Chris Haney et Scott Abbott ont formé Horn Abbott avec la collaboration d'un avocat de St. Catharines et de John Haney. Ils ont vendu des actions supplémentaires pour constituer un capital-risque.

Pendant cinq mois, Chris Haney s'est lancé à la recherche de fournisseurs canadiens qui pourraient répondre à ses spécifications rigoureuses de conception.

À titre d'essai, 1 100 ensembles de jeu ont été produits et placés en consignation dans des magasins de jeu à Toronto, St. Catharines et Vancouver. Deux semaines plus tard, il n'en restait plus un. Chaque jeu ayant été vendu avec une perte de 34 $, l'entreprise se retrouvait avec 80 000 $ en moins.

Les associés avaient prouvé le potentiel de leur projet mais se retrouvaient sans argent pour continuer. Ils écumèrent alors toutes les banques du Canada. Finalement, le directeur d'une banque de St. Catharines qui avait joué à ce jeu décida que le produit valait la peine qu'on prenne des risques.

La foi des investisseurs, fournisseurs et d'un directeur de banque amical a trouvé sa juste récompense.

La signature d'accord de fabrication et de distribution avec une firme américaine a facilité l'expansion du produit à l'extérieur du Canada.

Tout le monde connaît la suite de l'histoire.

Deux compagnies de la région de Windsor, en Ontario, ont tiré avantage des concessions de licences et des entreprises en participation : Intercane Systems Inc. et Valiant-Saimp Inc. La première a acquis des licences et la seconde a constitué une entreprise en participation avec une compagnie italienne.

Intercane Systems décida qu'il lui fallait des nouveaux produits pour réduire sa dépendance sur l'industrie automobile pour laquelle elle fournissait

depuis quelques années des machines spécialisées, complexes. Après avoir étudié les offres disponibles, l'entreprise a signé des accords avec cinq compagnies ouest allemandes pour l'obtention de licences et de conseils techniques.

Cet appui a permis à Intercane de construire des usines automatisées, clé en main, pour la réalisation des panneaux de construction en bois et en autres matériaux comme les tiges de canne à sucre. Ils ont construit leur première usine dans les Philippines. Ultérieurement, Intercane a mis au point des améliorations techniques qu'elle a revendu sous licence à ces compagnies étrangères contre un pourcentage des revenus.

Selon les dires d'un représentant d'Intercane : «Sans cette technologie sous licence, nous n'aurions jamais pu fabriquer notre propre gamme de nouveaux produits. Cela nous aurait pris trop de temps et nous aurait coûté trop d'argent.»

Un porte-parole de Valiant-Saimp, fournisseur de longue date d'outillage spécialisé pour l'industrie automobile, parle avec enthousiasme du «savoir-faire» technique et de l'appui commercial que leur fournit le nouvel associé italien.

«Nous avons envoyé des gens de chez nous en Italie pour qu'ils reçoivent une formation dans leur usine,» dit-il, «et de leur côté, ils ont muté un cadre et sa famille à Windsor pour travailler avec nous.» Ils produisent maintenant une gamme sophistiquée de machines à meuler, fabriquées à Windsor.

Les compagnies de capital-risque

Dans votre recherche de nouvelles technologies, innovatrices et inédites, essayez les compagnies de capital-risque. Elles représentent une source inestimable d'information à ce sujet.

Essentiellement, ce sont des compagnies d'investissement privé qui placent la majorité de leurs fonds dans les nouvelles entreprises sous forme de capital de démarrage ou de développement. Si certaines investissent dans des nouvelles entreprises plutôt traditionnelles et courantes, la majorité d'entre elles ont tendance à placer leur argent dans les nouvelles compagnies faisant preuve de qualités innovatrices.

Vous pourrez trouver auprès d'elles des renseignements qui vous aideront dans vos recherches car elles font des enquêtes sur un grand nombre de créneaux commerciaux. Par exemple, il est monnaie courante pour une compagnie de capital-risque de n'investir que dans 2 à 3 % de toutes les offres présentées. Une compagnie qui n'investit que dans deux ou trois affaires par an fait probablement une enquête sur une centaine de nouvelles propositions commerciales.

Le processus le plus courant est le suivant : un groupe d'inventeurs/d'entrepreneurs qui viennent de mettre au point un produit nouveau et unique et qui sont à la recherche de capitaux pour financer le démarrage d'une nouvelle entreprise de fabrication et de commercialisation, se met en rapport avec une compagnie de capital-risque. Souvent, ces offres proviennent de gens qui, dans le cadre de leur travail avec une entreprise plus grande et bien établie, ont remarqué un marché réduit mais lucratif auquel leur employeur ne s'intéresse pas. Dans certains cas, la compagnie de capital-risque peut, après examen du projet, déterminer que le potentiel réel du marché ne justifie pas l'établissement d'une nouvelle compagnie de fabrication, avec les investissements élevés que cela implique pour la main-d'oeuvre et l'équipement. Voilà où vous pouvez intervenir. Si vous avez fait comprendre à une compagnie de capital-risque que ces nouvelles entreprises pourraient bénéficier d'une association avec une compagnie bien établie, comme la vôtre, cela peut vous ouvrir des débouchés.

D'après les estimations, il y aurait actuellement au Canada, de 125 à 150 compagnies de capital-risque dont le rôle, grâce à l'encouragement des gouvernements, se fait de plus en plus important.

Il existe également un groupe important et très actif de compagnies associées qui aident les nouvelles entreprises ou autres à trouver les fonds de capital-risque. Ces intermédiaires peuvent souvent être une source importante de renseignements.

Vous pouvez contacter l'Association canadienne de sociétés d'investissement en capital de risque, 1881, rue Yonge, bureau 600, Toronto (Ontario) M4S 1Y6 pour obtenir une liste des compagnies de capital-risque.

Pour trouver des compagnies de capital-risque aux États-Unis, vous pouvez consulter le *Guide to Venture Capital Sources*, publié par la Capital Publishing Corporation. Cette maison d'édition publie également le bulletin qui est peut-être le mieux renseigné et le plus lu de l'industrie, *Venture Capital Journal*. Il énumère plus de 500 compagnies de capital-risque avec des descriptions détaillées de leurs activités, c'est-à-dire leurs domaines technologiques d'investissement (électronique, traitement des données, etc.). Son prix actuel tourne autour de 130 $.

Contacter : Venture Economics Inc.
P.O. Box 81348
Wellesley Hills, Massachusetts
02181
(Tél. : (617) 431-8100)

Vous trouverez en annexe II-C l'exemplaire d'une lettre à écrire lors de vos contacts avec les compagnies de capital-risque.

Correspondre avec les agents de brevets

On recommande d'écrire aux agents de brevets qui, de par leur profession, sont en contact constant avec une grande variété de gens et d'organismes inventifs et innovateurs. Leur position leur permet de transmettre vos intérêts de recherche à un client qui ne dispose peut-être pas immédiatement des produits ou de la technologie que vous cherchez mais qui a peut-être les capacités de satisfaire à vos exigences de recherche.

Ne prenez contact qu'avec les agents de brevets privés car ceux qui sont employés directement par une industrie ne sont généralement pas un bon point de contact pour les licences.

En annexe II-D, vous trouverez une lettre type de recherche hypothétique envoyée à un agent de brevets.

La recherche universitaire

On considère qu'il existe aux États-Unis environ 100 collèges et universités qui s'adonnent principalement à la recherche. Vingt ou trente d'entre eux sont responsables de 80 % de toute la recherche universitaire.

Vous trouverez dans l'édition 1983 de *National Directory of Addresses and Telephone Numbers* une excellente liste, à bon prix, des noms et des adresses de tous les collèges et universités aux États-Unis. Cet annuaire comprend plus de 4 100 collèges professionnels et universités de deuxième cycle et troisième cycle. Il existe au Canada un guide identique, l'*Annuaire des universités canadiennes* publié par l'Association canadienne des universités et collèges. Contactez-la en écrivant au:

151, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1P 5N1

Les universités mettent au point des technologies secondaires qu'elles essayent de commercialiser. La Society of University Patent Administrators (SUPA) compte environ 190 membres représentant environ 60 universités aux États-Unis. Ce sont les gens à contacter si vous voulez trouver de nouvelles technologies sous licence. La SUPA ne diffuse pas facilement la liste de ses membres, mais si vous précisez votre domaine d'intérêt elle peut vous mettre en contact avec les membres appropriés.

Contacter : Patent Administrator
University of California
Systemwide Administration
1320 Harbour Bay Parkway
Suite 150
Alameda, California 94501
(Tél. : (415) 748-6600)

La Research Corporation est peut-être le moyen le plus pratique de puiser dans la recherche universitaire. Cet organisme de commercialisation de brevets est décrit en annexe II-E.

Il arrive que certaines universités publient la liste de brevets ou de technologies disponibles sous licence ainsi que les projets de recherche qui demandent une mise au point plus poussée.

Dans ce domaine, le Massachusetts Institute of Technology offre une série de résumés des «nouvelles sur les inventions» qui sont très complets et englobent de vastes domaines. On peut se les procurer dans les catégories suivantes :

1. Biochimie
2. Produits chimiques
3. Communications
4. Ordinateurs
5. Construction
6. Réseaux
7. Électrique/électronique
8. Électromécanique
9. Divers
10. Énergie
11. Instrumentation
12. Dispositifs mécaniques
13. Médecine
14. Matériaux métalliques
15. Matériaux non métalliques
16. Aliments
17. Optique
18. Contrôle de la pollution
19. Semi-conducteurs
20. Énergie solaire

Pour recevoir un exemplaire des résumés qui vous intéressent, adressez-vous au :

Technology Licensing Office
Massachusetts Institute
of Technology
77 Massachusetts Ave.,
Room 32-300
Cambridge, Massachusetts 02139
(Tél. : (617) 253-6966)

La participation aux salons de produits et technologies offerts sous licence

Il existe de par le monde un certain nombre de salons consacrés à la technologie offerte sous licence. Ces salons sont l'occasion pour les compagnies de montrer les produits et technologies qu'elles ont à offrir sous licence et pour les autres de rencontrer des concédants éventuels, provenant du monde entier.

Ne faites pas l'erreur de croire qu'un salon de ce genre est la réponse à vos problèmes.

Comment peut-on en effet penser trouver parmi

500 compagnies, en provenance du monde entier et représentant divers secteurs de l'industrie, celle qui pourra satisfaire ses besoins précis en matière de produits et de technologies?

Avant de courir à un salon de produits et de technologies sous licence, réfléchissez bien pour savoir si les avantages que vous en retirerez justifient les frais encourus.

Les organismes impliqués dans la recherche de produits nouveaux et dans les concessions de licences internationales

Il existe un petit nombre d'associations professionnelles et de sociétés dont les buts et intérêts sont étroitement associés à la recherche de produits nouveaux et de licences internationales.

L'association la plus importante dans ce domaine est la Licensing Executives Society (LES). Vous trouverez son adresse à l'annexe II-F.

Trouver les inventeurs

En février 1982, l'American National Congress of Inventor Organizations a été fondé par 29 organisations d'inventeurs à but non lucratif en provenance de tous les États-Unis. Ces organisations membres sont constituées essentiellement d'associations d'inventeurs ou de clubs locaux établis pour encourager les inventeurs à échanger leurs expériences et à améliorer ainsi leur accès à l'information.

Ces organisations locales peuvent aller de petits groupes situés en milieu rural à des groupes immenses comme le California Inventors Council qui a plus de 2 000 membres.

Certaines de ces organisations publient des bulletins qui sont distribués à leurs membres. Vous pouvez passer des annonces de recherche dans ces bulletins.

L'American Association of Small Research Companies (AASRC) est un organisme à but non lucratif qui défend les intérêts et le bien-être des petites entreprises de recherche et de développement et de techniques de pointe. Lorsque l'on considère l'importance de ces petites entreprises dans le domaine de la découverte, quiconque est à la recherche de nouveaux produits aux États-Unis doit contacter l'AASRC.

Dans le cadre de ses activités, l'AASRC offre une série de conférences sur les innovations industrielles. Elles se présentent en général sous la forme de programmes de deux jours conçus pour mettre en contact les acheteurs et les vendeurs. Les entreprises qui recherchent sérieusement des produits et méthodes d'amélioration de leurs produits existants, ou une idée pour un nouveau créneau commercial, peuvent y acquérir des technologies ou des licences.

Ces conférences comprennent également un certain nombre d'ateliers où chaque participant peut présenter la technologie particulière dont il dispose ou qu'il recherche. Ces ateliers portent sur des domaines techniques généraux, notamment :

- produits de consommation,
- énergie,
- matériaux (plastiques, produits chimiques et métaux),
- environnement,
- instrumentation et contrôle,
- biomédecine.

Invention Marketing Incorporated est une compagnie particulièrement active dans la promotion des inventions de ses clients. Sur demande, elle peut vous envoyer un exemplaire gratuit de son *New Product/Invention Register* qu'elle publie chaque année et qui énumère un grand nombre d'inventions et de produits offerts en vente ou sous licence. Le tarif d'abonnement est de 50 $ pour quatre ans. Vous pouvez également demander un exemplaire de son formulaire d'inscription pour banque de données. Elle utilise ce formulaire pour comparer les intérêts de votre entreprise avec les inventions de ses clients, de manière continue.

Contacter : Licensing Director
Invention Marketing Incorporated
701 Smithfield Street
Pittsburg, Pennsylvania 15222
(Tél. : (412) 288-1300)

MÉTHODES

Constituer une bibliothèque d'annuaires professionnels

Il est essentiel de pouvoir disposer d'annuaires professionnels pour la recherche de produits nouveaux. Vous avez ainsi sous la main les noms des présidents et dirigeants des concédants potentiels.

C'est une méthode efficace de garder un relevé des compagnies que vous avez contactées dans votre recherche, afin d'éviter toute situation embarrassante telle que contacter par inadvertance deux fois la même compagnie, ou contacter simultanément deux personnes différentes dans la même compagnie.

Contacts personnels

Il existe peut-être dans votre propre entreprise des personnes ayant des contacts utiles pour votre recherche de licence.

En général, on peut diviser ces contacts en

quatre catégories :

i) Recherche et expérience
ii) Ventes et marketing
iii) Fabrication
iv) Cadres supérieurs

Une analyse de ce type de contact vous permettra d'en évaluer l'importance et l'utilité.

Correspondance réussie

Préparer une lettre de recherche

Il est important pour votre recherche que vous écriviez à ceux qui produisent les nouveaux produits et la technologie. Une lettre rédigée avec soin permettra de créer une première impression positive avec le concédant.

Une bonne lettre de recherche suit le même format que toute correspondance d'affaires. Elle doit cependant inclure les éléments suivants :

- attention,
- intérêt,
- désir,
- action.

Vous trouverez en annexe II-G une lettre type.

COÛTS DE L'ACQUISITION DE TECHNOLOGIE

La décision d'acquérir de la technologie s'accompagne de coûts à la fois corporels et incorporels.

Dépenses marginales déboursées

Les frais réels déboursés sont associés à la recherche de la technologie, à son évaluation et à sa mise en application. Il est possible de faire une estimation de ces frais à partir d'expériences antérieures et d'information recueillies auprès de collègues ou de conseillers.

Basez-vous sur la liste suivante pour établir un budget d'acquisition de technologie :

1. Frais de recherche de la technologie et (ou) honoraires versés à un expert-conseil qui trouve la technologie (le cas échéant).
2. Coûts de l'évaluation technique du produit ou de la technologie sous licence avant les négociations.
3. Coûts d'une étude préliminaire de marché.
4. Frais de déplacement et salaires de l'équipe de négociation.
5. Frais juridiques encourus pour la conclusion de la licence.
6. Frais de conversion de dessins et plans en mesures métriques ou autres normes.
7. Frais de formation du personnel pour le produit sous licence.
8. Coût de l'élaboration des nouveaux documents de vente, promotionnels et autres (surtout s'il faut envisager la traduction dans d'autres langues).
9. Coûts des travaux ou modifications techniques nécessaires pour adapter les produits sous licence aux conditions locales du marché, aux matières premières, etc.
10. Coûts d'obtention de la protection des brevets ou marques déposées (le cas échéant).
11. Taxes imputées aux versements de redevances ou au paiement initial.
12. Estimation des coûts de recherche et de mise au point supplémentaires sur le produit sous licence.
13. Coûts d'acquisition de nouvelles machines ou de modification des machines et installations en place pour fabriquer les produits sous licence.
14. Coûts directs de l'acquisition de la licence comprenant :

    i) Une estimation des versements annuels de redevances (estimation de ventes annuelles du produit multipliée par le taux de redevances).

    ii) Coût estimatif des composants ou matières premières qui devront être acquis auprès du concédant.

    iii) Coût estimatif des unités de démonstration achetées auprès du concédant (si cela n'est pas inclus dans le versement initial).

    iv) Coût du versement initial, des frais de divulgation ou de versements globaux.

De toute évidence ces coûts doivent être un facteur déterminant pour décider d'un type particulier de technologie par rapport à un autre.

Coûts incorporels

En acquérant une technologie vous risquez de devenir dépendant de sa source. Ceci est particulièrement vrai lorsque vous comptez sur cette source pour l'approvisionnement en composants, en matériel publicitaire ou pour l'emploi de sa marque déposée. Vous pouvez vous retrouver dans l'impossibilité de négocier de manière efficace avec l'autre partie en cas de rupture, par l'une ou l'autre partie, ou de renouvellement du contrat.

ANNEXE II - A
Autres banques de données

Dr Dvorkovitz & Associates
P.O. Box 1748
Ormond Beach, Florida 32074
(Tél. : (904) 677-7033)

Control Data Corporation
Technology and Information Services
8100 34th Ave. S.
Bloomington, Minnesota 55425
(Tél. : (612) 853-5643)

ANNEXE II - B
Annuaires professionnels

Research Services Directory
Gale Research Co., Book Tower,
Detroit, Michigan 48226
(Tél. : (313) 961-2242)

Industrial Research Laboratories of the U.S.
R.R. Bowker Co.
245 W. 17th St.
New York, N.Y. 10011
(Tél. : (212) 645-9700)

Research Centers Directory
Gale Research Co., Book Tower,
Detroit, Michigan 48226
(Tél. : (313) 961-2242)

ANNEXE II - C
Lettre à une compagnie de capital-risque

M. J.P. Williamson
Directeur associé
Innovative Technology Investors Corp.
44 Prudential Centre
Boston, Massachusetts 02101

Monsieur,
Nous croyons savoir que votre compagnie d'investissement a l'occasion d'examiner de nouvelles entreprises dans le domaine des techniques de contrôle de l'environnement. Nous fabriquons des produits de contrôle de l'environnement et nous nous intéressons à des techniques nouvelles et inédites dans ce domaine.

Nous vous serions reconnaissants de penser à notre compagnie lorsque l'un des cas suivants se présente à vous :

1. Vous avez investi dans des fabricants de produits de contrôle de l'environnement qui désireraient exploiter leurs produits sur nos marchés par le biais d'une concession de licence ou d'une entreprise en participation. Nous envisageons sérieusement une situation de ce genre.
2. Après examen, vous avez décidé de ne pas investir dans de nouvelles entreprises relatives aux techniques de contrôle de l'environnement. Étant intéressés au financement ou autre forme de coopération, nous vous serions reconnaissants de mettre ces groupes en rapport avec nous.
3. Nous envisageons d'investir dans une compagnie se consacrant aux techniques de contrôle de l'environnement. Compte tenu de notre expérience dans ce domaine, nous nous ferons un plaisir de vous fournir notre analyse de ce genre de situation. Bien entendu cette analyse sera faite à titre gracieux. Nous pourrions éventuellement envisager d'investir avec vous dans de nouvelles entreprises de ce genre si elles en valent la peine.

Vous trouverez ci-joint des informations sur nos antécédents, activités et intérêts actuels. Je me ferai un plaisir de vous fournir plus de détails si vous le désirez et je suis prêt à répondre à toute question que vous pourriez avoir sur nos intérêts et les possibilités de travailler ensemble.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

ANNEXE II - D
Lettre à un agent de brevets

M. Albert J. Siegel
Siegel, Shapiro & Morrison
209, rue Queen
Toronto (Ontario)
M5C 1J8

Monsieur,

Notre entreprise s'intéresse à l'acquisition de produits sous licence qu'en votre qualité d'agent privé de brevets vous devez, selon nos renseignements, détenir.

Nous avons l'impression que vous avez peut-être des clients dont les produits ou technologies pourraient répondre à nos intérêts. Notre entreprise fabrique des instruments et des systèmes optiques de

précision utilisés dans l'industrie, la recherche et le gouvernement. Nous sommes à la recherche de quelques nouveaux produits connexes que nous pourrions produire dans nos propres établissements de fabrication, sous licence.

Nous aimerions connaître votre avis concernant ceux de vos clients dont le produit ou développement serait transférable sous licence d'un pays à l'autre. À titre informatif, vous trouverez ci-joint un descriptif sommaire de nos antécédents, capacités et activités.

Il suffit en premier lieu de nous envoyer une brève description de la technologie en cause et, bien sûr, toute information supplémentaire non confidentielle que vous-même ou vos clients désirez inclure.

En attendant de recevoir des nouvelles de vous-même ou de vos clients, nous nous ferons un plaisir de vous fournir tous les renseignements que vous pourriez désirer sur nos intérêts et notre entreprise.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Pièces jointes :

ANNEXE II - E
Research Corporation

La Research Corporation est une fondation à but non lucratif qui évalue les brevets et offre sous licence les développements technologiques universitaires. La Research Corporation a conclu des contrats de gestion des inventions avec plus de 280 universités et collèges aux États-Unis, au Canada et à l'étranger.

Contacter : Research Corporation
Technology
445 Bayles
Port Washington, N.Y. 10050
(Tél. : (516) 944-5120)

ANNEXE II - F
The Licensing Executives Society

The Licensing Executives Society
71 E. Ave., Suite S
Norwalk, Connecticut 06851
(Tél. : (203) 852-7168)

ANNEXE II - G
Lettre type de recherche

M. X
Président
Morris Rubber Fabricators, Inc.
123, rue Principale
Ville, province
Code postal

Monsieur,

Selon nos renseignements, Morris Rubber Fabricators est un fabricant bien établi de joints et rondelles en caoutchouc.

En raison de la croissance rapide de la robotique en Ontario, la demande de joints et rondelles en caoutchouc pouvant résister à de longues périodes d'opérations continues est en hausse. Notre compagnie répond déjà à la demande de ce marché en pleine croissance et nous pourrions vous aider à exploiter ce domaine lucratif par l'octroi d'une licence.

Nous avons relevé le besoin de joints et rondelles de meilleure qualité que les produits standards, dont la durée utile est brève. On nous a laissé entendre que vous fournissiez déjà ce type de produit de haute qualité à l'industrie de la robotique aux États-Unis.

Notre entreprise est le plus grand fournisseur au Canada de «bottes» et soufflets en caoutchouc pour la protection des bras de robots contre la poussière. Notre usine est parfaitement équipée pour la production de joints et rondelles. Vous pourrez trouver ci-joint de plus amples informations sur nos intérêts particuliers et nos capacités.

La possibilité de collaborer peut être à notre avantage mutuel. Qu'en pensez-vous? Dans votre réponse, peut-être pourriez-vous inclure des données plus précises sur vos produits dans ce domaine. De notre côté nous nous ferons un plaisir de vous fournir toutes les informations qui pourraient vous sembler nécessaires sur nos activités et capacités.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Pièces jointes :

ÉVALUATION

CRITÈRES

Il n'est pas possible d'instituer une liste fixe des caractéristiques désirables chez un associé. Les goûts sont variés et l'associé idéal pour l'un pourrait s'avérer être un désastre pour l'autre. Lors du choix d'un associé, prenez le temps d'examiner certains éléments, parmi lesquels :

- la compatibilité culturelle,
- les politiques d'image de la société, jugements, rapidité d'action,
- la souplesse,
- les objectifs financiers.

Une fois que vous avez terminé votre recherche de sources externes de technologie, vous devez établir une liste des concédants éventuels. Il importe à ce point de prendre des contacts officiels avec ceux qui sont susceptibles d'établir une concession de licence.

Vous devez établir à l'avance les critères qui vous permettront de juger les offres de licences avant qu'elles ne vous soient proposées. Ces critères peuvent changer en fonction des dynamiques commerciales et du milieu de recherche.

ENTREPRENDRE UNE ÉTUDE DE MARCHÉ

Lorsque vous êtes prêt à entrer en négociation sur les modalités de licence ou lorsque vous devez prendre une décision entre plusieurs produits et technologies en concurrence, il faut que vous entrepreniez une étude de marché.

Voir l'annexe II-H.

SYSTÈME DE NOTATION

Vous devez préparer un formulaire pour analyser de manière systématique et juste les aspects positifs et négatifs de chaque produit et technologie offerts.

Vous trouverez en annexe II-I un exemplaire du formulaire utilisé par une entreprise de produits industriels qui a fait preuve de sa réussite dans la fabrication de nouveaux produits sous licence.

ANNEXE II-H
Étude de marché

Clients

Quels secteurs seront touchés?
Quelles sont les exigences de produit dans chaque secteur?
Quelle est la taille et la densité de chaque secteur?
Quels sont les clients principaux dans chaque secteur?
Quels sont les profils de ces clients?
Quel est le profil personnel de chaque secteur du marché?
Quels sont les produits que voudront chaque secteur l'année prochaine et d'ici cinq ans?

Concurrence

Quels sont les produits actuels de la concurrence dans chaque secteur?
Quels sont les principaux concurrents actuels?
Quelles sont les forces des concurrents?
Quelles sont les faiblesses des concurrents?
Quels sont les produits de la concurrence qui risquent de pénétrer le marché après nous?
Quels seront les concurrents éventuels dans les cinq prochaines années?

Milieu de vente

Quels prix peuvent être obtenus dans chaque secteur pour les produits?
Quels sont les réseaux de vente disponibles pour pénétrer chaque secteur?
Quel est le nombre éventuel de représentants directs qui vendront nos produits dans chaque secteur du marché?
Quel est le nombre éventuel de visites pour chaque vente conclue?
Quel est le pourcentage éventuel de temps de vente réel pour chaque représentant que nous désirerions avoir?
Quel est «l'image» nécessaire pour pénétrer de manière efficace chaque secteur précis du marché?
Quels programmes éducatifs à l'intention des clients sont indispensables à la pénétration du marché?

Quels programmes de formation du personnel de vente faudra-t-il créer pour réaliser une meilleure emprise sur le marché?
Quels pourraient être les moyens efficaces possibles pour distancer la concurrence ou surmonter les obstacles de vente?
Quel est le meilleur moyen publicitaire pour nos produits?

ANNEXE II-I

Formule d'évaluation type pour une offre*

Stabilité

Durée de vie du produit sur le marché
- Supérieure à 20 ans
- 10 à 20 ans
- De 5 à 10 ans
- Moins de 5 ans

Répartition sur le marché
- Le marché englobe une grande variété d'industries.
- Le marché englobe un nombre raisonnable d'industries.
- Le marché englobe relativement peu d'industries.
- Le marché ne concerne qu'une seule industrie.

Emprise des facteurs de récession
- Aucune
- Relativement peu
- Tendance
- Complètement soumis

Imitation
- Très difficile à copier
- Plutôt difficile à copier
- Relativement facile à copier
- Peut être facilement copié par n'importe qui

Protection de brevet
- Excellents brevets disponibles ou demandés
- Les brevets présentent des points et des revendications solides.
- Les brevets sont d'une valeur limitée.
- Aucune protection de brevet ou les brevets sont détenus par la concurrence.

Désuétude du produit
- Assurance de produit de longue durée avec peu de changements
- Quelques changements mineurs nécessaires
- Certains changements nécessaires de temps à autre
- Fréquents changements nécessaires

Commercialisation

Emploi de l'équipe de vente actuelle
- Équipe de vente idéale sous tous ses aspects
- Quelques ajustements nécessaires à l'équipe de vente
- Formation et regroupement majeurs nécessaires
- Équipe de vente ne convenant absolument pas

Réputation de l'entreprise
- Hautement bénéfique pour la vente du produit
- Aidera à la vente du produit
- Réputation de peu de valeur
- Dans son état actuel, la réputation de la compagnie est sans valeur.

Appui des produits déjà sur le marché
- Les produits sont complémentaires et offrent un bon soutien.
- Un certain soutien entre les produits
- Produits totalement différents, peu de soutien
- Sans soutien du tout — conflit possible

Facilité de pénétration du marché
- Le marché attend des nouveaux produits.
- Possibilités d'un bon accueil sur le marché
- Possibilités de réception moyenne par le marché
- Grandes difficultés à pénétrer le marché

Possibilités de contrôle du marché
- Possibilité certaine de contrôle du marché
- Possibilité raisonnable
- Légère possibilité
- Aucune possibilité

Facteurs financiers

Ventes moyennes pendant la période de démarrage de cinq ans
- Supérieures à 100 % de ce qui est désiré.
- 50 à 100 % de ce qui est désiré.
- 30 à 50 % de ce qui est désiré.
- Moins de 30 % de ce qui est désiré.

Prix moyen de vente
- Supérieur à 100 % de ce qui est désiré.
- 50 à 100 % de ce qui est désiré.
- 30 à 50 % de ce qui est désiré.
- Moins de 30 % de ce qui est désiré.

** Vous devrez établir une pondération qui corresponde à votre entreprise.*

Bénéfice brut
- Supérieur à 40 %
- 30 à 40 %
- 20 à 30 %
- Moins de 20 %

Utilisation du capital comme pourcentage des ventes annuelles
- Investissement minime en capital, moins de 3 %
- Investissement faible en capital, 3 à 5 %
- Investissement en capital relativement élevé, 5 à 10 %
- Investissement en capital très élevé, 10+ %

Potentiel de croissance

Caractère unique du produit
- Totalement unique
- Beaucoup de caractéristiques uniques
- Quelques caractéristiques uniques
- Identique à tout autre produit sur le marché.

Coefficient de demandes
- Marché de toute évidence insuffisamment approvisionné
- Marché ayant tendance à être mal approvisionné
- Marché ayant tendance à être trop approvisionné
- Marché trop approvisionné

Potentiel du marché
- Potentiel excellent de croissance
- Bon potentiel de croissance
- Potentiel limité de croissance
- Aucun potentiel de croissance

Intervention éventuelle du gouvernement
- Pratiquement aucune interférence prévue
- Quelques facteurs d'interférence
- Certaines interférences ou règlements prévus
- Beaucoup de règlements et d'interférences prévus

Contributions positives

À la gamme de produits existants
- Contribution importante aux produits principaux
- Certaines contributions aux produits principaux
- Certaines contributions à l'ensemble ou à quelques produits
- Aucune contribution aux produits

Capacité technique
- Contribution importante prévue
- Contribution adéquate prévue
- Faible contribution prévue
- Aucune contribution prévue

Nom et réputation de la compagnie
- Contribution importante prévue
- Contribution adéquate prévue
- Faible contribution prévue
- Aucune contribution prévue

Fabrication

Emploi des installations de l'entreprise
- Installations complètement satisfaisantes
- Certains éléments nouveaux nécessaires
- Beaucoup d'éléments et d'installations nouvelles nécessaires
- Nouvelles machines spécialisées et (ou) formation de la main-d'oeuvre exigée

Emploi des fournisseurs/sous-traitants actuels
- Installations et capacités parfaitement adéquates
- Certains changements nécessaires
- Des changements importants nécessaires
- De nouvelles relations nécessaires

Degré de standardisation
- Possibilités d'un degré élevé de standardisation
- Certaines possibilités de standardisation
- Peu de possibilités de standardisation
- Aucune standardisation possible

Ingénierie, recherche et développement

Utilisation du personnel actuel
- Le personnel convient, en nombre et en expérience.
- Certains cours de formation exigés
- Embauche considérable nécessaire
- Aucun personnel approprié

Savoir-faire
- Existe dans la compagnie et peut être utilisé
- Peut être développé au sein de la compagnie avec une aide extérieure
- Peut être développé en collaboration avec une aide extérieure
- Peut être acheté de l'extérieur

Utilisation des laboratoires de R-D et des installations d'essai
- Installations convenant sans aucun changement
- Modifications mineures nécessaires
- Certaines modifications nécessaires
- Nouvelles installations nécessaires

Disponibilité de la licence
- Licence adéquate disponible
- Certaines difficultés prévues au niveau des négociations
- Certains doutes pour l'obtention de la licence
- Doute sérieux pour l'obtention de la licence

Portée du développement technique
- Excellentes possibilités connexes pour d'autres nouveaux produits
- Bonnes possibilités connexes pour d'autres nouveaux produits
- Possibilité médiocre pour d'autres nouveaux produits
- Aucune possibilité pour d'autres nouveaux produits

NÉGOCIATIONS

La durée des négociations d'un accord de transfert de technologie, le nombre d'étapes du processus et le déroulement des négociations dépendent de divers facteurs, notamment :

- la complexité et l'importance de l'accord;
- les rapports antérieurs entre le preneur et le concédant;
- l'importance des recherches et de la planification requises avant d'entamer les négociations; et le temps et les ressources financières et humaines disponibles ou prévues pour les négociations.

Le processus de négociation d'un accord de transfert de technologie se divise essentiellement en trois étapes :

1. La recherche préliminaire de données et l'échange de vues entre le concédant et le preneur;
2. La rédaction d'un projet d'accord dans lequel sont énumérés les engagements des deux parties;
3. La préparation et l'approbation d'un contrat en bonne et due forme.

ÉTAPES PRÉLIMINAIRES

Plusieurs mesures importantes doivent être prises avant et pendant les rencontres initiales avec le concédant.

Déterminer la situation financière du concédant
Lorsque les conditions sont favorables à l'obtention d'une licence, vous devez vous renseigner davantage sur les antécédents financiers du concédant.

Dun & Bradstreet offre un service de vérification de solvabilité. Pour un certain prix, vous pourrez obtenir auprès d'eux un rapport sur une compagnie donnée. Ce rapport comprend en général les ventes de la compagnie, le nombre d'employés, le bilan, des résumés des états de revenus et de dépenses, les relevés de paiements des fournisseurs, des renseignements biographiques sur les membres du conseil d'administration, des informations sur les installations et bien d'autres renseignements utiles. Vous devez être abonné à ce service pour pouvoir en profiter. Votre banque ou votre expert-conseil au Canada pourront vous aider à obtenir des références de solvabilité.

Apprendre à connaître le concédant
Il est bon de se renseigner sur les vues du concédant en matière de gestion, sur ses méthodes de travail et ses objectifs, ainsi que sur les normes de rendement attendues et les relations d'affaires que suppose l'accord.

Définir vos avantages
Vous êtes en mesure d'offrir à un concédant un certain nombre d'avantages importants. S'il devenait nécessaire de convaincre une société qui hésite à vous accorder une licence, vous devriez connaître les avantages que vous offrez et être prêt à les faire valoir.

a) Vous êtes situé dans un pays où les taux de salaire sont avantageux. Vous présentez une autre possibilité ou une source d'approvisionnement supplémentaire pour le concédant dont la compétitivité s'émousse en raison des taux élevés dans son domaine d'activité aux États-Unis ou ailleurs.

b) Si l'activité du concédant se situe dans un domaine exposé à des grèves fréquentes ou prolongées, vous pourriez constituer, en qualité de détenteur de licence, une source éventuelle de produits lorsque ses propres installations ne sont pas en exploitation.

c) Si votre capacité de fabrication est inférieure à la capacité normale du concédant, vous pouvez constituer un acheteur éventuel de l'équipement de production qu'il désire peut-être remplacer pour accroître sa propre productivité, aux États-Unis ou ailleurs.

d) Vous pouvez être une source importante de renseignements sur les particularités tant techniques que commerciales de votre marché. Puisque vous vous trouvez sur place, vous pouvez fournir ce genre d'information sans être incommodé par des problèmes de langue ou un manque de compréhension des habitudes et des règlements locaux.

e) L'obtention d'un contrat de licence peut ouvrir la voie à des relations d'affaires qui pourront être élargies ou raffermies et mener à

collaborer à un projet de plus grande envergure ou à la mise au point d'une technologie plus importante, ou encore, à un projet d'investissement conjoint ou à l'acquisition de votre société (ou de celle du concédant) si l'occasion se présente.

f) En qualité de détenteur de licence, vous pourriez étudier les débouchés que votre société peut offrir au concédant, ce qui lui permettrait d'épargner l'argent qu'il aurait dû débourser, avec des risques considérables, pour analyser et élargir votre marché.

Établir vos compétences

En plus des avantages énumérés précédemment, vous disposez de compétences dont le concédant peut tirer parti.

a) Vos compétences techniques peuvent vous permettre d'améliorer un produit fabriqué sous licence ou de l'adapter de façon novatrice à votre marché.

b) Vous pouvez vous doter des installations nécessaires à la fabrication sous licence dans le plus court délai possible.

c) Vous pouvez minimiser les dépenses en immobilisations requises pour la fabrication sous licence du nouveau produit, soit par l'utilisation des installations et de l'équipement existants, soit par l'acquisition judicieuse de biens d'équipement.

d) Vous possédez des aptitudes particulières vous permettant d'assurer la qualité, de produire en grandes quantités, d'optimiser la qualité, etc.

e) Vous disposez d'une grande compétence dans la mise au point de produits et vous pourriez fabriquer, outre le produit sous licence, une gamme de produits complémentaires.

f) Vous avez une capacité de production importante ou unique qui vous permet de produire ou de commercialiser une quantité considérable du produit sous licence.

g) Vous offrez des possibilités particulières sur le plan de l'approvisionnement en matières premières, des installations d'entreposage ou d'expédition ou d'autres moyens logistiques.

h) Le gouvernement vous offre des stimulants financiers sous la forme de remboursement des coûts de formation des travailleurs qui fabriqueront le produit sous licence, de prêts à des taux avantageux pour acheter l'équipement nécessaire, ainsi que du report des impôts et d'autres subventions destinées à garantir le niveau d'emploi le plus élevé.

PROCESSUS DE NÉGOCIATION

Les négociations d'un accord de transfert de technologie peuvent se dérouler par correspondance ou par l'intermédiaire d'un organisme ou d'un représentant, mais les rencontres et les négociations directes constituent la formule la plus courante.

Les négociations directes sont plus propices à une meilleure compréhension et à de meilleurs rapports entre les parties. Le respect et la confiance réciproques sont la clé de la réussite des négociations de l'accord de transfert.

Il importe de connaître les erreurs commises le plus couramment au cours des négociations d'un accord de fabrication sous licence.

- Il faut s'assurer d'être bien préparé (évaluation de la technologie, du produit ou de la société en question et étude de marché).
- Le négociateur inexpérimenté aura tendance à écarter toute proposition ou tout point de négociation que le concédant est susceptible de rejeter.
- Un négociateur timide, sans expérience ou peu renseigné évitera fréquemment de poser les questions difficiles, mais nécessaires.
- Même si vous disposez d'une capacité de production fortement excédentaire, ne laissez pas savoir au concédant que vous voulez à tout prix négocier un accord qui vous évitera de fermer votre entreprise. Ses exigences peuvent entraîner la fermeture plus rapidement que vous ne l'aviez prévu.
- Ne soyez pas pressé de conclure un accord au point de renoncer à des conditions équitables et n' obtenir qu' une entente de courte durée.

3e PARTIE

CONCLURE L'AFFAIRE

MODALITÉS DES TRANSFERTS DE TECHNOLOGIE

Nous avons essayé en 1re et 2e parties d'encourager et de guider la recherche de la technologie. Nous avons mentionné les possibilités : achats purs et simples, concessions de licences et entreprises en participation.

Nous allons maintenant discuter de mise en application. Nous explorerons les principes généraux et les choix typiques qui caractérisent cette étape, en prenant essentiellement le parti du preneur de licence. Hormis quelques exemples, nous n'essaierons pas de fournir des modèles de contrats ou de clauses. Vous pourrez en trouver des échantillons dans notre ouvrage intitulé «International Transactions» dans le 3e volume de *O'Briens' Encyclopedia of Forms*, aux pages 257 à 504.

Un examen détaillé des transferts de technologie révèle que chacune des opérations suppose des éléments uniques. Il ne faut pas présumer qu'un ensemble donné de facteurs s'insérera dans une catégorie déterminée au préalable et pour laquelle il existe une appellation et des documents types. Cette façon de concevoir l'accord sera probablement la cause d'une analyse insuffisante ou d'un manque d'attention aux détails. Il faut adopter comme principe de base que l'objet de l'accord doit en déterminer la forme et non le contraire.

BESOINS DE DOCUMENTS OFFICIELS

Bien qu'aucune règle en droit n'oblige à étayer de documents les accords de transfert de technologie, de façon générale, c'est s'exposer à de graves problèmes que de négocier de tels accords sans les garanties juridiques qu'offrent des contrats en bonne et due forme. Les accords mis à exécution trop hâtivement ou mal documentés comptent parmi les causes les plus couramment soumises aux tribunaux.

Il ne s'agit pas de méconnaître l'utilité des échanges de propositions de vive voix ou par écrit, des notes de service, des déclarations d'intention ou des principes non exécutoires de l'accord. D'abord et avant tout, il faut retenir qu'il n'y a pas accord définitif, et retarder les mesures de mise à exécution, tant que les documents juridiques n'ont pas été préparés, approuvés et mis en application.

L'établissement de documents clairs est un processus créateur découlant de l'évaluation initiale des besoins et des objectifs, et des rapports subséquents entre les parties. Il doit y avoir une collaboration étroite entre les intéressés, dont les intérêts commerciaux sont en cause, et leurs conseillers spécialisés. Certaines gens d'affaires ont tendance à simplifier outre mesure et présument que la remise des éléments d'une proposition à l'avocat donnera automatiquement lieu à la préparation des documents appropriés. Bien qu'il incombe à l'avocat d'analyser et de régler toutes les questions qui peuvent surgir au cours de la préparation des documents, rien ne doit remplacer l'examen minutieux, par les parties intéressées, des versions finales et définitives des contrats. Tout document qui n'est pas parfaitement clair et compréhensible ne convient pas. Il doit être travaillé à nouveau.

ASPECTS NON JURIDIQUES CONTRIBUANT À LA RÉUSSITE DES TRANSFERTS DE TECHNOLOGIE

La compréhension mutuelle et la bonne foi peuvent contribuer tout autant que les instruments détaillés à la réussite d'un accord de transfert de technologie. Si ces conditions existent et si l'accord sous-jacent est essentiellement équitable pour les deux parties, il est fort probable que les difficultés pourront être surmontées à l'amiable. Les contrats en bonne et due forme et les diverses formes que peuvent prendre les relations d'affaires semblent réussir beaucoup mieux lorsqu'ils constituent le fondement d'une coopération à long terme. C'est particulièrement vrai dans le cas des échanges internationaux qui ont souvent une dimension culturelle très importante.

Néanmoins, la bonne foi ne peut remplacer les contrats clairs et précis qui fournissent à la fois les règles de base et un moyen de recours en cas de non-exécution ou de rupture des communications. Il convient de se rappeler que les contrats écrits demeureront probablement en vigueur beaucoup plus longtemps que n'exerceront leurs fonctions ceux qui les ont négociés ou mis en application.

DOCUMENTS TYPES

Il arrive couramment qu'un fournisseur de technologie présente ses documents «types» dès qu'une intention sérieuse de négocier a été manifestée. Cette façon de procéder est particulièrement fréquente dans le cas d'une demande de licence et elle est examinée de façon plus détaillée sous la rubrique pertinente. La présentation de documents types par un fournisseur de technologie peut être jugée intéressante, dans un premier temps, par le demandeur qui perçoit cela comme un témoignage d'approbation et un moyen direct de poursuivre le processus. Si le demandeur n'a pas bien défini sa propre stratégie, les formules types de l'autre partie peuvent lui sembler très rassurantes.

Il va sans dire que la partie qui reçoit les documents «types» doit faire preuve de circonspection. Une analyse minutieuse du document, du point de vue commercial et juridique, révélera s'il constitue un point de départ satisfaisant. Il est étonnant de constater la fréquence à laquelle les documents présentés négligent les points critiques d'une opération particulière ou sont formulés en termes impropres parce qu'ils avaient initialement été rédigés pour convenir à des circonstances différentes. Il peut également arriver que les documents préparés à l'étranger ne tiennent pas compte d'importantes exigences prévues par la loi au Canada.

RÔLE DES AVOCATS

Dans les cas de transferts de technologie, il faut habituellement faire appel à des avocats. Certains considèrent que la participation des avocats dès le début confère aux négociations un caractère formaliste ou tendu. D'autres préfèrent faire appel aux avocats dès le début afin d'éviter les embûches et de faire en sorte que les négociations progressent avec ordre et méthode. Ces deux points de vue peuvent être justifiés suivant l'expérience de chacune des parties et du rôle ou des fonctions dont l'avocat doit s'acquitter.

Les conseillers juridiques préfèrent avoir connaissance des transactions en cours dès le début. L'analyse préalable des principes directeurs sous-jacents, des aspects fiscaux, des particularités de la législation étrangère et des considérations touchant l'examen de l'investissement étranger peut constituer un excellent moyen de prévention. Le fournisseur de technologie ayant certainement remis l'affaire entre les mains d'un conseillé juridique de son pays, il est conseillé d'avoir recours à un avocat compétent du même pays qui sera en mesure de donner des conseils sur ces aspects et sur d'autres, dès le début du processus.

Par ailleurs, il n'est pas absolument nécessaire que l'avocat participe aux recherches préalables ni aux négociations préliminaires. Toutefois, nous recommandons instamment de retenir les services d'un avocat-conseil lorsqu'il s'agit de préparer des documents qui pourraient être invoqués plus tard par l'une ou l'autre des parties. Cette recommandation s'applique même dans le cas des déclarations d'intention ou de principes qui sont présumées non exécutoires, mais peuvent être d'une portée beaucoup plus grande qu'on ne le prévoyait si elles ne sont pas énoncées avec suffisamment de soin.

CHOIX ENTRE LICENCE OU ENTREPRISE EN PARTICIPATION

Dans la plupart des cas, la nature fondamentale de l'accord se résumera au choix entre une concession de licence et diverses formes d'entreprises en participation. Même s'il est probable que l'entreprise en participation soit fondée sur une licence de transfert de la technologie par l'une des parties ou les deux, la nature des ressources mises en commun et les modalités de gestion détermineront les relations d'affaires et distingueront une entreprise en participation d'une concession de licence sans lien de dépendance.

Les caractéristiques des concessions de licences et des entreprises en participation sont comparées sur les deux pages suivantes, mais il convient de se rappeler que la distinction n'est peut-être pas très nette.

CONCESSION DE LICENCE ET ENTREPRISE EN PARTICIPATION : UNE COMPARAISON

Concession de licence	Entreprise en participation
But visé	
Le détenteur de licence possède ou a à sa disposition des produits ou des installations, mais un transfert de technologie s'impose; il peut se la procurer à un coût moindre et plus rapidement auprès de tiers qu'au moyen de la recherche interne. Le besoin peut être d'une envergure ou d'une durée limitées.	L'acquéreur de technologie éprouve des besoins plus grands, notamment de capitaux, d'un appui administratif ou technique permanent et d'un accès aux marchés impossibles à atteindre au moyen d'une licence seulement.
Le concédant désire que sa technologie soit utilisée dans des territoires de moindre importance.	Le fournisseur de technologie veut s'implanter directement sur de nouveaux marchés et est conscient de l'importance de la participation locale. Selon l'ampleur de cette participation, le gouvernement autorisera cet investissement direct étranger.
Le détenteur de licence veut rentabiliser sa propre entreprise par l'apport d'une technologie nouvelle. Si les redevances dépendent des ventes, le concédant voudra maximiser les ventes plutôt que les profits.	Les partenaires d'une entreprise en participation ont un intérêt commun à générer des profits. La licence peut être importante, mais elle est accessoire à l'objectif commun de rentabiliser la société.
Rapports entre les parties	
Les parties sont indépendantes l'une de l'autre. Le détenteur de licence jouit des droits que le concédant lui confère et verse des redevances. Il doit respecter les termes d'utilisation de la licence, y compris les restrictions applicables au produit et aux territoires ainsi que certaines restrictions de la propriété et de l'utilisation des améliorations qu'il pourrait apporter au produit.	Les ressources des parties sont investies dans la coentreprise et elles lui sont consacrées à long terme. Ordinairement, une partie fournit la technologie, l'aide technique et des capitaux tandis que l'autre offre l'infrastructure de production, la connaissance du marché local, l'identité nationale et des capitaux.
Compte tenu des termes et conditions du contrat de licence, les parties demeurent des concurrents.	Selon l'importance et la durée de l'entreprise en participation, toute concurrence est éliminée.
Avantages et inconvénients	
La mise de fonds initiale des deux parties est réduite.	Des capitaux plus importants sont investis.
Le détenteur de licence continue de dépendre de sa propre infrastructure, y compris de ses capacités d'administrer.	La mise en commun des ressources des parties et l'appui limité qu'elles s'offrent l'une à l'autre peuvent donner naissance à une entité économique plus vigoureuse que si les parties étaient demeurées indépendantes l'une de l'autre.

CONCESSION DE LICENCE ET ENTREPRISE EN PARTICIPATION : UNE COMPARAISON

Concession de licence	**Entreprise en participation**
	But visé
Compte tenu des restrictions relatives à la durée du contrat, le détenteur de licence a le loisir de diriger sa propre entreprise.	Les parties s'engagent à collaborer entre elles et (ordinairement) à partager le travail d'administration. Certaines entreprises en participation échouent parce que les hypothèses de travail et les styles de gestion diffèrent et que le contrôle suscite des rivalités.
Le concédant n'est qu'indirectement associé aux marchés visés par la licence et a parfois de la difficulté à maximiser ses profits.	L'entreprise en participation est une forme d'investissement direct pour le fournisseur de technologie étrangère. Le partenaire local offre, entre autres, sa connaissance des coutumes, des lois et des marchés locaux et un personnel adapté au milieu local.
Divise les risques	Répartit les risques.

ACHAT PUR ET SIMPLE

L'achat pur et simple de la propriété intellectuelle se substitue occasionnellement à la concession de licence et à l'entreprise en participation. Lorsque la chose est appropriée, c'est le mode le plus simple d'acquisition. Les documents de transfert ne doivent renfermer qu'une description précise de la propriété transférée, le prix et les conditions de paiement et doivent être rédigés en termes montrant clairement que le fournisseur de technologie transfère et garantit un titre incontestable et commercialisable.

Les contrats de cessions de droits enregistrés comme des brevets, des marques de commerce et des dessins industriels, sont rédigés de façon assez uniformes et ils doivent respecter toutes les conditions d'enregistrement auprès du service gouvernemental pertinent. Les ententes d'achat pur et simple de connaissances techniques non brevetées sont un peu plus complexes à cause de la nature imprécise de ces connaissances techniques. Ordinairement, le vendeur ne se départit pas de tous ses droits sur ces connaissances techniques : soit qu'il garde ses droits d'utilisateur sur son propre marché, soit qu'il s'efforce de les vendre dans la mesure où ils s'appliquent au territoire de l'acheteur.

Naturellement, il ne s'agit pas de la vente d'une propriété au sens couramment appliqué à la vente de biens tangibles ou immobiliers. Dans certains jugements rendus sur des questions fiscales, les tribunaux canadiens et anglais se sont savamment demandé si les connaissances techniques constituent une «propriété». À toutes fins pratiques, on peut en faire une propriété, sans oublier toutefois leur nature particulière.

Dans ce qui semble être un contrat d'achat pur et simple, il va sans dire que l'acheteur exigera du vendeur d'inscrire dans le contrat qu'il ne fera aucune autre vente ou divulgation à des tiers ou qu'il ne le fera qu'à l'intérieur de certaines limites. Il se peut aussi que l'acheteur oblige le vendeur à empêcher toute divulgation non autorisée et qu'il l'aide à empêcher ou à éliminer toute utilisation ou divulgation non autorisée. Bref, une entente d'achat de connaissances techniques renfermera certains des éléments d'un contrat de licence. Pour protéger les droits qu'il conserve, le vendeur demandera probablement à l'acheteur de respecter lui aussi certaines dispositions.

Voici comment s'expliquerait la rareté relative de l'achat pur et simple comme mode d'acquisition de technologie :

1. Souvent, particulièrement dans le cas de la technologie de pointe, les titulaires de droits de propriété intellectuelle refusent tout simplement de se départir entièrement de ces droits.
2. Pour l'acheteur de technologie à la recherche d'une aide technique permanente et désirant détenir des droits sur les améliorations ou les perfectionnements à venir du produit du fournisseur de technologie, il se pourrait que l'achat pur et simple nuise aux rapports de longue durée qu'il désire.
3. Sauf dans le cas de techniques perfectionnées ayant déjà fait leurs preuves sur le marché, la valeur de la propriété intellectuelle est difficile à déterminer.
4. Pour l'acheteur, le prix d'acquisition est un coût initial, contrairement à la rente ou à la redevance fondée sur l'utilisation ou à l'acquisition d'une partie des actions de l'entreprise de l'acheteur qui ne nécessite aucun déboursé immédiat.

Dans d'autres circonstances, la vente et l'achat purs et simples de la propriété intellectuelle sont des faits courants. Il se peut que la mise sur pied d'un programme de licences internationales soit associée au transfert pur et simple des droits de propriété intellectuelle du titulaire à une filiale en propriété exclusive ou à une coentreprise faisant affaires dans une région à faible taux d'imposition. Répétons-le : lorsque l'ensemble des éléments d'actif d'une entreprise sont achetés et vendus, l'acheteur devient titulaire des droits sur les biens incorporels de l'entreprise, ainsi que sur les terrains, les immeubles et l'équipement.

CONCESSIONS DE LICENCES

LE CANADA ATTIRE LES FOURNISSEURS DE TECHNOLOGIE

Les concédants étrangers ont de nombreuses raisons de s'intéresser au Canada :

Concessions de licences non réglementées
Au Canada, aucune réglementation ne s'applique aux concessions de licences. Dans certains pays, les licences n'ont aucune valeur si l'enregistrement n'a pas eu lieu ou si le gouvernement n'a pas donné son approbation. Les licences enregistrées doivent pouvoir être divulguées. Le concédant éventuel d'une licence étrangère est ordinairement heureux d'apprendre qu'enregistrement et divulgation ne sont pas nécessaires au Canada.

Aucun examen de l'investissement étranger
La *Loi sur Investissement Canada*, qui constitue un processus de tamisage des nouveaux investissements étrangers dans des entreprises canadiennes, ne s'applique pas aux concessions de licences à moins qu'ils ne permettent d'une façon quelconque de contrôler ces entreprises.

Licences exclusives autorisées
De nombreux pays appliquent des restrictions aux contrats de licence comportant des droits exclusifs sur certains produits ou dans certains territoires. De telles restrictions sont appliquées parce qu'on craint que cette exclusivité ne nuise à l'exercice de la concurrence ou aux échanges commerciaux. La loi canadienne aborde la question en plaçant les clauses d'exclusivité, de restrictions commerciales et de vente liée dans une catégorie de pratiques commerciales sujettes à révision.

De telles pratiques ne sont pas formellement interdites et n'enfreignent ni le Code criminel, ni le Code civil. Lorsque la concurrence risque de diminuer beaucoup parce que la pratique est répandue ou que le fournisseur est en situation de force sur le marché, la Commission sur les pratiques restrictives du commerce peut émettre une ordonnance interdisant la pratique en question après avoir donné au fournisseur l'occasion d'être entendu. De telles interdictions sont extrêmement rares. En pratique, dans la grande majorité des cas, des considérations d'ordre commercial permettent de déterminer si le contrat de licence comporte des clauses d'exclusivité, de restrictions commerciales ou de vente liée. Ce sont des cas dans lesquels s'impose l'opinion éclairée d'un avocat.

Aucune mesure de contrôle de l'échange
Le Canada n'applique aucune mesure de contrôle de l'échange et aucune restriction au versement des redevances. Comme la plupart des pays, le Canada frappe d'un impôt les redevances versées à des concédants étrangers. La *Loi de l'impôt sur le revenu* du Canada fixe à 25 % «l'impôt de retenue» sur ces redevances, mais il n'est que de 15 % ou moins si les redevances sont versées aux concédants d'un des pays suivants avec lesquels le Canada a conclu des conventions fiscales.

Pays ayant des accords fiscaux
L'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, la Barbade, la Belgique, la Corée, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France, l'Indonésie, l'Irlande, Israël, l'Italie, la Jamaïque, le Japon, la Malaisie, le Maroc, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, le Pakistan, les Pays-Bas, les Philippines, la république Dominicaine, la Roumanie, le Royaume-Uni, l'État de Singapour, la Suède, la Suisse et Trinité et Tobago.

Liberté de contracter
Les contrats de licence canadiens s'apparentent aux contrats commerciaux ordinaires et, à ce titre, on leur applique le vieux principe de la liberté de contracter. La plupart du temps, un libellé approprié du contrat permet aux parties de se doter de leur propre structure juridique. Naturellement, elles n'y parviendront que si le contrat est rédigé en termes clairs et précis.

Les tribunaux ont énoncé un grand nombre de règles pour guider les juges dans leurs conclusions sur les intentions des parties lorsque la langue du contrat est ambiguë ou lorsque le contrat écrit n'aborde pas une question donnée. Toutefois, des interprétations juridiques émanent de litiges souvent longs et coûteux et qui ne satisfont pas pleinement les parties. Il ne s'agit pas d'un moyen efficace permettant aux parties qui entretiennent des rapports d'affaires continus de résoudre les problèmes à mesure qu'ils surviennent.

CONTRATS DE LICENCE

Éléments de base
Même si les contrats de licence doivent porter sur des aspects fondamentaux, comme les droits accordés, l'objet du versement et la durée du contrat, il n'existe aucun formulaire normalisé. L'annexe III-A fournit une liste de vérification. Nous recommandons son emploi à titre informatif et non pas comme exposé complet de tous les points à couvrir.

Formulaires «types»
Comme nous l'avons déjà signalé, certains concédants élaborent des formulaires qu'ils qualifient de «formulaires types». De tels formulaires sont utilisés dans trois cas généraux.

1. Le concédant est ordinairement une grande société qui administre un programme varié d'octroi de concessions de licences en utilisant un ensemble complet de formulaires qui sont le produit de longues années d'expérience. Des espaces sont réservés à l'identification du preneur de licence et le formulaire prévoit l'inclusion d'éléments qui varient d'un contrat à l'autre, comme la définition des droits de licence, du territoire et des taux de redevances. Dans certains cas, même ces facteurs sont invariables. Ce cadre donne peu de place à la négociation des conditions du contrat. De tels formulaires sont plutôt mal adaptés aux exigences liées à des contrats de fabrication complexe dont de nombreuses dispositions particulières et les grandes modalités d'application devront vraisemblablement être formulées sur mesure.
2. Le concédant a quelque expérience des concessions de licences, ce qui lui a permis de mettre au point des documents types. Même si la marge de négociation est beaucoup plus considérable que dans le cas précédent, les cas où le preneur de licence s'écarte du contrat type demeurent exceptionnels.
3. Le document qui fait office de contrat type peut n'être qu'une version adaptée du contrat le plus récent que le concédant a passé en regard d'un autre territoire. Dans ces cas, la marge de négociation est très grande. Il se peut que le preneur de licence présente sa propre ébauche de contrat à titre de contre-proposition.

Bref, lorsqu'il est nécessaire d'utiliser les formulaires des concédants, ils ne doivent pas être autre chose qu'un point de départ pour la rédaction d'une entente officielle.

Droits et produits de licence
Les licences ont trait à des droits qui tombent dans la grande catégorie, parfois difficile à cerner, des «biens incorporels» ou de la «propriété intellectuelle». Il existe de nombreux droits du genre, mais ceux qui intéressent les preneurs de licence sont les brevets, les dessins industriels enregistrés, la technologie non brevetée ou les secrets industriels (qu'on appelle souvent les «connaissances techniques»), les marques de commerce et les droits d'auteur.

Les droits qui intéressent plus particulièrement le preneur de licence se concrétisent habituellement dans un produit déterminé. Si tel est le cas, il est avantageux que le contrat de licence fasse mention aussi bien du produit que des droits de propriété incorporelle qui s'y rattachent. Il est d'usage de définir comme «produit de licence» tout produit (dont il pourrait y avoir lieu de préciser le nom, les dimensions, la puissance ou toute autre caractéristique) qui intègre, en tout ou en partie, l'une ou l'autre des inventions visées par les brevets de licence ou tout élément des connaissances techniques exploitables sous licence.

Les droits relatifs à des biens incorporels peuvent faire l'objet de contrats distincts. Sur le plan national, il n'est pas rare que le contrat ne porte que sur un aspect particulier, soit le brevet, les connaissances techniques ou la marque de commerce. Au niveau international, les contrats de transfert de technologie englobent ordinairement un ensemble de droits connexes. Les notions de brevet, de marque de commerce, de dessin industriel, de droit d'auteur et de connaissances techniques décrites ci-dessous permettront au lecteur de mieux analyser et de mieux comprendre ces éléments.

BREVETS

Un brevet est un droit de monopole restreint, créé par un pouvoir public, et qui permet à son titulaire de fabriquer, d'exploiter et de vendre une invention de

façon exclusive. Un preneur de licence doit donc se faire octroyer des droits dans chaque pays où il souhaite fabriquer ou vendre les produits incorporant l'invention brevetée. Le simple fait pour le titulaire du brevet d'octroyer une licence de brevet ne constitue nullement une cession; selon les termes du contrat de licence, le titulaire ne fait que consentir à ne pas se prévaloir du droit qu'il pourrait autrement exercer de poursuivre le preneur de licence pour contrefaçon.

À toutes fins pratiques, un brevet est considéré comme un transfert partiel de propriété pour la durée du brevet ou pour une durée moindre établie au préalable. Au Canada, la vie d'un brevet est de 17 ans à compter de la date de concession. Puisqu'un brevet constitue une divulgation du mode d'exploitation d'une invention, il ne bénéficie pas, comme les secrets industriels, d'une protection continue après l'expiration de la vie du brevet.

Dans un contrat de licence, il est d'usage de définir comme «brevet de licence» tout brevet répertorié selon le numéro et le pays de délivrance et tout brevet émanant de répertoires similaires de demandes de brevet. Cette définition peut également être formulée de manière à englober toute demande ultérieure de brevet constituant une amélioration par rapport aux brevets déjà visés ou ayant un rapport quelconque avec ceux-ci. Quant à savoir si le brevet englobe les inventions ou améliorations connexes, c'est là un élément important de la planification et de la négociation dont nous reparlerons.

La *Loi sur les brevets* du Canada stipule que toute licence exclusive doit être enregistrée au Bureau des brevets. Toutefois, le fait de ne pas enregistrer un brevet ne porte pas à conséquence et, en pratique, la plupart des intéressés n'enregistrent pas leurs brevets.

MARQUES DE COMMERCE

Une marque de commerce enregistrée ressemble à un brevet en ce sens qu'elle constitue un droit de monopole restreint protégé par la loi.

Une marque de commerce doit être enregistrée au Canada avant de pouvoir faire l'objet d'une licence au Canada. La demande d'enregistrement peut être fondée sur l'utilisation, la diffusion ou l'utilisation prévue d'une marque de commerce au Canada ou sur l'utilisation et l'enregistrement de la marque de commerce dans le pays d'origine du concédant. Si la demande est fondée sur l'utilisation prévue, l'utilisation effective de la marque au Canada doit avoir débuté avant que l'enregistrement soit autorisé. Cette utilisation peut être le fait d'un preneur de licence.

Bien que la chose soit importante, on oublie souvent qu'une marque de commerce enregistrée au Canada peut être invalidée si le preneur de licence l'utilise sans être inscrit officiellement comme utilisateur de la marque de commerce auprès du Bureau des marques de commerce du Canada. Tout détenteur de licence de marque de commerce doit donc être enregistré à titre d'utilisateur de la marque. Le principe de l'enregistrement de l'utilisateur est rigoureusement appliqué par les tribunaux canadiens et concerne également les filiales ou les sociétés affiliées d'un concédant.

L'enregistrement d'une marque est simple et peu coûteux. Pour les fins de l'enregistrement de l'utilisateur, un «accord abrégé» comprenant les détails pertinents, y compris les dispositions relatives au contrôle de la qualité par le concédant, peut être enregistré au lieu de l'accord de licence dans sa version intégrale.

Au Canada, le droit d'utilisation exclusive de marques enregistrées peut être maintenu indéfiniment à condition que la marque continue d'être utilisée et que l'enregistrement soit renouvelé tous les 15 ans.

DESSINS INDUSTRIELS

Tout comme les droits d'utilisation de brevets et de marques de commerce, les droits relatifs aux dessins industriels sont des droits législatifs. On peut définir comme dessin industriel toute forme, tout patron ou tout motif ornemental appliqué à la fabrication d'un article, comme une forme de table ou un patron de tissu. Tout dessin industriel doit être déposé et enregistré dans les douze mois suivant la date de sa première divulgation publique au Canada. L'enregistrement est valide pour cinq ans à compter de la date de l'enregistrement et peut être renouvelé pour une période additionnelle de cinq ans.

Les licences d'utilisation des dessins industriels doivent être formulées par écrit, mais il n'est pas nécessaire qu'elles soient enregistrées. La *Loi sur les dessins industriels* du Canada stipule que tout article auquel est incorporé un modèle enregistré doit porter le nom du titulaire enregistré, la lettre R et l'année d'enregistrement du dessin. Si la conformation de l'article rend le marquage difficile, les renseignements peuvent être inscrits sur une étiquette d'accompagnement.

DROIT D'AUTEUR

Au Canada, un droit d'auteur s'applique aux oeuvres musicales, dramatiques, artistiques et littéraires

originales (y compris les programmes informatiques) ainsi qu'aux disques et autres moyens de reproduire mécaniquement des sons. Dans la majorité des cas, ces droits restent valides pendant la durée de la vie de l'auteur plus 50 ans. Le droit d'auteur découle de la création d'une oeuvre et ne dépend pas d'un enregistrement stipulé par la *Loi sur le droit d'auteur*, bien que son enregistrement suscite certaines présomptions en faveur du titulaire enregistré et facilite l'obtention de dommages-intérêts des contrefacteurs. Une demande d'enregistrement du droit d'auteur sur une oeuvre peut être déposée en tout temps au cours de sa durée. Le Canada est membre de la Convention de Berne qui protège les droits d'auteur dans le monde entier. Depuis 1988 les auteurs se sont vus accorder des «droits moraux» limités, valides après cession des droits mais dont il est possible de se désister. Les oeuvres qui peuvent à la fois être enregistrées à titre de droit d'auteur et de dessin industriel peuvent perdre une partie de la protection accordée pour droit d'auteur. Dans ce cas, il faut se prévaloir rapidement de la protection accordée aux dessins industriels.

TECHNOLOGIE OU «CONNAISSANCES TECHNIQUES» NON BREVETÉES

Contrairement aux brevets, aux marques de commerce, aux dessins industriels et au droit d'auteur, aucune protection législative ne couvre les connaissances techniques. Seules les conditions du contrat protègent le donneur des connaissances techniques de licence. Malgré leur situation juridique apparemment «floue», les connaissances techniques sont très souvent l'élément le plus important d'une licence. À tout le moins, elles tendent à rehausser la valeur d'autres droits de licence. Par contre, les contrats modernes de brevets, de dessins industriels et de marques de commerce de licence semblent fournir au concédant un fondement législatif pour exercer un certain contrôle sur l'utilisation des connaissances techniques de licence.

Dans un contrat de licence, il peut être extrêmement difficile de définir les «connaissances techniques de licence». Il est loin de suffire de faire mention, de façon tautologique, de toutes les données que fournit ou que fournira le concédant au preneur de licence aux termes d'un contrat. L'important, c'est d'arriver à une définition exprimant l'intention des parties de façon assez complète pour qu'elles puissent s'entendre sur le transfert de technologie sans que le contrat ne renferme une divulgation complète et exhaustive de toutes les modalités. Voici quelques exemples tirés de contrats types illustrant cette façon de procéder :

Quelques définitions des «connaissances techniques»

Par «connaissances techniques de licence», on entend les connaissances, l'expérience et l'information accumulées sur la conception et la fabrication d'un produit que le concédant a en sa possession le jour de l'entrée en vigueur du contrat, y compris, sans restriction aucune, des découvertes, des inventions, des procédés et des formules non brevetés et non brevetables, des données techniques comme des croquis, des dessins, des bleus, des plans, des devis, des listes de matériel et des catalogues; des descriptions de procédés; des guides de fonctionnement; des rapports techniques et scientifiques, des études et des rapports économiques.

Par «connaissances techniques de licence», on entend aussi toutes les données et toutes les techniques, écrites ou non, brevetables ou non brevetables, appartenant au concédant ou perfectionnées par lui au cours de la vie du contrat de licence ayant trait à la mise au point, à l'utilisation, à la fabrication et à la vente des produits de licence, y compris, sans restreindre l'ensemble de ce qui précède :

i) tous les dessins de base ainsi que les croquis;
ii) tous les devis de fabrication et de rendement;
iii) tous les résultats de tests et toutes les projections.

Le terme «connaissances techniques de licence» englobe les faits, les données ou les conseils techniques, écrits ou verbaux, prenant la forme de rapports, de croquis, de manuels, de devis, de listes de matériel, de photographie et ainsi de suite, et ayant trait à un système de production ou à l'un de ses composants, de ses procédés, de ses éléments ou aux articles de fabrication ou d'appareillage utilisés, sur une base commerciale, par les concédants, pour fabriquer, mettre à l'épreuve, emballer, commercialiser et installer un ensemble de produits ou l'un de ses composants dans leur secteur d'activité pendant la durée du contrat, à condition toutefois, que rien de ce qui suit ne fasse partie de l'information technique : (on inscrirait ici les exceptions).

À proprement parler, les connaissances techniques dont un concédant a le droit d'autoriser l'utilisation et pour lequel des frais sont versés en bonne et due forme sont de nature spécialisées, secrètes et de propriété. En plus des droits que lui confère le contrat de licence, le preneur de licence a tout le loisir d'utiliser les connaissances techniques

industrielles du domaine public. C'est pourquoi tout contrat de licence fait ordinairement allusion à la nature secrète et de propriété spéciale des connaissances techniques faisant l'objet du contrat. L'expression «secrets industriels» est parfois utilisée pour mettre ces aspects en évidence.

La distinction entre connaissances techniques du domaine public et connaissances techniques de propriété est parfois floue et, pour contourner le problème, certains contrats de licence portent sur le produit final et sur les connaissances techniques nécessaires à sa fabrication. Le destinataire devrait avoir le droit, entre autres, de fabriquer, d'utiliser et de vendre certains produits conçus par le concédant auxquels il incorporera ses propres inventions brevetées ou qu'il fera fabriquer selon ses propres spécifications.

DESCRIPTION DES PARTIES

On dit que les éléments fondamentaux de tout contrat sont les parties, la propriété et le prix. Il est indispensable de décrire clairement et correctement les parties à un contrat de licence. Les raisons sociales devraient correspondre en tous points aux noms apparaissant dans les documents de constitution en société. Une division d'une société ne peut être partie à un contrat. Une façon utile et courante de procéder consiste à préciser, en plus de la raison sociale de chaque partie, sa juridiction de constitution et son principal lieu d'affaires.

INTRODUCTION ET ÉNUMÉRATION

Cette partie du contrat est l'occasion de clarifier les choses en décrivant les parties, leur raison de signer le contrat et leurs rôles respectifs. Elle peut contenir des définitions ou des références, mais il est également possible de reporter ces éléments à une section distincte.

EXPRESSIONS ET TERMES APPROPRIÉS

Nous avons déjà parlé du recours à des expressions précises, comme «produit de licence», «brevet de licence» et «connaissances techniques de licence» pour les besoins d'un contrat donné. Un tel vocabulaire peut sembler cérémonieux et gênant tant que les expressions ne deviennent pas familières. Toutefois, c'est une bonne façon de simplifier les documents complexes. Ces expressions doivent être choisies avec soin et il faut toujours leur conférer la même signification. Leur genre et leur nombre varieront d'un contrat à l'autre. Comme nous l'avons déjà signalé, des expressions précises déterminent la base du calcul des redevances («ventes brutes», «ventes nettes», «profits nets»), ainsi que l'envergure territoriale du contrat («territoire»). On peut appeler «durée» la période au cours de laquelle la licence sera en vigueur. À vrai dire, il serait peut-être utile de faire une distinction entre «durée initiale» et «renouvellement». Les parties peuvent «inventer» d'autres expressions du genre lorsque le besoin s'en fait sentir.

ANNEXES

D'autres parties du contrat, souvent appelées des «pièces justificatives» ou «annexes», peuvent servir à clarifier et à simplifier le contrat. Il est alors possible d'isoler des descriptions de propriété et des détails trop techniques, comme les formules d'indexation des redevances et les exigences de ventes minimales, pour consacrer l'essentiel du contrat à son but premier.

CONCESSION

En gros, un contrat de licence engage le concédant à céder des droits de licence et, parallèlement, le preneur de licence à utiliser ces droits selon les termes du contrat et à payer des redevances. La concession est donc au coeur du contrat et, ordinairement, après la définition des termes et expressions de circonstance, elle se présente comme la première clause effective.

En supposant que le contrat de licence englobe toutes les formes de biens incorporels, les éléments essentiels de la concession se résumeraient comme suit :

Le droit d'utiliser les brevets, les marques de commerce, les dessins industriels, les droits d'auteur et les connaissances techniques de licence;

Le droit de fabriquer des produits incorporant les brevets, les dessins industriels et les connaissances techniques ou des produits conçus par le concédant selon les termes du contrat, ou les deux; et

Le droit de vendre ces produits.

Un certain nombre de questions se posent aussitôt. Où les droits de chacun peuvent-ils être exercés? Sont-ils exclusifs ou pas et, s'ils le sont, le concédant est-il lui-même exclus et accepte-t-il de ne signer aucun contrat avec d'autres preneurs de licence? Qu'en est-il du droit du preneur de licence de signer des contrats de licence avec d'autres preneurs? La clause de concession peut permettre de répondre à ces questions ou celles-ci peuvent être envisagées dans des rubriques distinctes.

LIMITES GÉOGRAPHIQUES APPLICABLES AU PRENEUR DE LICENCE

Ordinairement, le concédant se protège contre la concurrence qui sévit dans son propre pays ou sur d'autres marchés importants où il est actif en limitant l'exploitation des droits de licence à un territoire donné. Ses obligations contractuelles peuvent aussi le forcer à protéger ses autres preneurs de licences. Par ailleurs, le preneur de licence veut s'approprier des droits de licence pour accroître ses ventes et ses profits; il est donc intéressé à exploiter ces droits dans la plus grande partie possible de son marché actuel ou éventuel. Diverses considérations entourent les limites géographiques applicables i) à la fabrication, ii) à la vente et iii) à la sous-licence.

Compte tenu des frais de transport des produits, le destinataire peut juger acceptable de limiter la fabrication au Canada. Il pourrait estimer moins acceptable de limiter ses ventes au Canada. Le preneur de licence ne devrait pas se plier à de telles restrictions sans en évaluer pleinement les conséquences à long terme et sans analyser le degré de souplesse du concédant. En effet, le preneur de licence pourrait avoir accès à la technologie étrangère grâce à la concession de licence et, partant, accroître le rythme et réduire le coût du développement d'un produit ou hausser sa productivité grâce à la diversification pour s'apercevoir, par la suite, que des restrictions de marché nuisent gravement à ses possibilités de récolter les fruits de ce qu'il a semé.

Pour pouvoir négocier avec plus de force, le preneur de licence éventuel peut examiner la législation antitrust du pays d'origine du concédant. Certains pays s'efforcent de réglementer le comportement de leurs ressortissants au-delà de leurs frontières pour contrer tout comportement pouvant avoir des répercussions internes chez eux.

Les États-Unis et les pays de l'Europe de l'Ouest de la Communauté économique européenne veulent tous que leur autorité s'applique à des pratiques restrictives du commerce ou à la monopolisation du commerce des exportations. Il se pourrait que certaines pratiques commerciales, comme la combinaison d'exportations, des clauses d'exclusivité, des prix imposés, le maintien du prix de revente et l'affectation à certains marchés, n'échappent pas à l'application extra-territoriale de cette législation.

La force avec laquelle une telle législation a été appliquée a incité certains pays à adopter des lois limitant ou entravant les effets de cette législation. Le Canada a envisagé d'adopter de telles lois, mais ne l'a jamais fait. Un preneur de licence canadien devrait donc savoir qu'une telle législation pourrait empêcher un concédant d'exiger que ses preneurs de licence signent des contrats dont certaines des clauses pourraient être considérées comme des pratiques restrictives du commerce dans le pays d'origine du concédant.

EXCLUSIVITÉ

Les preneurs de licence canadiens devraient s'efforcer d'obtenir, par voie de négociation, des droits exclusifs de fabriquer et de vendre au Canada et sur d'autres marchés recherchés non servis par le concédant, et des droits non exclusifs de vendre sur d'autres marchés. Ils pourraient s'assurer d'une certaine marge de manoeuvre en n'abordant pas la question des exportations dans le contrat. Malheureusement, l'exclusivité sur le marché intérieur et les restrictions territoriales vont souvent de pair. Dans ce cas, un preneur de licence éventuel pourrait envisager de renoncer aux avantages de l'exclusivité pour avoir accès à un marché plus vaste. À tout le moins, le preneur de licence canadien devrait s'assurer que toute restriction appliquée aux ventes à l'extérieur d'un territoire donné ne vise que les produits incorporant les droits de licence.

DROITS DE SOUS-LICENCE

L'octroi de sous-licences sera-t-il demandé ou consenti et dans quelles circonstances? Cela variera beaucoup d'une situation à une autre. Les concédants peuvent considérer la concession de droits de sous-licence comme un moyen de promouvoir l'exploitation des droits de licence ou comme une réduction dangereuse du contrôle qu'ils exercent sur leur propriété intellectuelle. Le preneur de licence peut demander le droit de sous-licence pour confier à des sous-traitants la fabrication de composants ou pour rapprocher la fabrication des marchés de son propre territoire.

Les remarques déjà formulées sur la nécessité d'enregistrer tous les utilisateurs d'une marque de commerce auprès du Bureau des marques de commerce du Canada s'appliquent aussi aux preneurs de sous-licences. Toute marque de commerce enregistrée pourrait être invalidée si le preneur de sous-licence n'est pas officiellement enregistré. En théorie, les sous-licences de marques

de commerce elles-mêmes ne sont pas enregistrables. Il est donc nécessaire de trouver un mécanisme permettant au preneur de sous-licence de recevoir directement du titulaire enregistré une concession de privilèges d'utilisation de la marque de commerce.

DURÉE

Les parties à un contrat de licence s'engagent dans des rapports de longue durée comportant à la fois des avantages importants et des obligations lourdes. Les conditions relatives à la durée sont des plus importantes. Les deux parties veulent souvent signer un contrat à l'amiable et de longue durée. À l'occasion, il s'agit d'un contrat de licence exclusif à perpétuité ou couvrant de nombreuses années. La plupart du temps, un mécanisme de révision périodique est prévu.

Une pratique courante consiste à fixer une durée initiale se renouvelant automatiquement une fois ou plus à moins qu'à l'intérieur d'un délai établi au préalable ou avant une date d'échéance, une partie informe l'autre par écrit de son intention de mettre fin à l'entente. Le renouvellement automatique n'est possible que si certaines conditions du contrat de licence initial ont été remplies. Une variante consiste à assortir la clause de durée d'une disposition stipulant qu'à l'échéance, les parties négocieront de bonne foi en vue d'un renouvellement. Ces mécanismes servent de cadre à une prolongation, mais ne sont pas une assurance pour les parties que la licence sera cédée au-delà de la durée établie au préalable.

Souvent, les parties envisagent différemment la question de la durée. L'exemple classique est celui du concédant pour qui la licence est une première étape d'une stratégie à long terme d'implantation directe sur le territoire du preneur de licence. Dans ce cas, le concédant pourrait préférer un contrat d'une durée plus courte que ce que pourrait accepter le preneur de licence. Le contraire est également possible si le preneur de licence est à la recherche d'un transfert de technologie uniquement pour réduire la période de mise au point d'un produit ou pour résoudre un problème technique précis. Une fois ces objectifs atteints, il se peut qu'il n'ait plus besoin de la licence et veuille se libérer des versements de redevances, des restrictions de marché, des conséquences du contrat de licence et d'autres obligations. Naturellement, des coûts élevés de démarrage et de maintenance pour le preneur de licence lui feront préférer une durée plus longue. Sa stratégie commerciale à long terme entrera inévitablement en ligne de compte.

Le contrat de licence stipulera une extinction prématurée qui pourra être automatique si certaines choses surviennent, comme la faillite ou l'insolvabilité d'une des parties, ou que pourra décider une partie pour des manquements précis de la part de l'autre. Par exemple, le preneur de licence pourrait être incapable de verser les redevances dans les délais prescrits ou le donneur de licence pourrait ne pas fournir la technologie ou l'aide technique prévues au contrat.

La rapidité du changement technologique dans le monde d'aujourd'hui constitue souvent un danger que le preneur de licence sous-estime ou dont il n'est pas conscient. Un contrat de licence à long terme, surtout si des redevances minimales considérables y sont prévues, peut devenir onéreux si la technologie de licence devient désuète. Cela prouve qu'il faut choisir avec soin la technologie de licence.

CONCESSION DE DROITS SUR LES AMÉLIORATIONS FUTURES DU CONCÉDANT

Une des clauses de base de toute concession de licence a trait à l'inclusion ou à l'exclusion de la concession de tout raffinement ou de toute amélioration apporté ultérieurement par le concédant. Lorsque cette décision a été prise, elle peut faire partie de la définition des droits de licence ou être inscrite dans des clauses précises du contrat. Les droits sur la technologie future peuvent prendre la forme d'une option d'achat ou de refus plutôt que d'une inclusion automatique à la concession initiale. Ces droits peuvent être exclusifs ou non exclusifs.

Un contrat de licence prévoyant des droits futurs peut sembler très avantageux pour le preneur de licence. À vrai dire, dans de nombreux cas, de telles dispositions sont indispensables pour que le preneur de licence atteigne les buts qu'il s'est fixés. Dans la majorité des cas, les contrats de licence que nous avons examinés renferment de telles dispositions.

Le bénéficiaire d'une clause de droits futurs peut éprouver certaines difficultés à ne pas accorder au concédant une clause de «rétrocession» qui donne des droits sur ses activités de recherche et de développement. Les clauses de rétrocession peuvent nuire à ces activités. La concession de droits futurs aide aussi le concédant dans ses négociations relatives au lieu de fabrication et aux restrictions de marché.

Les destinataires éventuels devraient s'efforcer

de négocier une marge de manoeuvre reflétant ces arbitrages. Signalons que, d'après des recherches récentes, les concédants «polyvalents», c'est-à-dire les sociétés dont les ventes se composent de nombreux produits non liés ou à peine liés entre eux, imposent moins de restrictions de licence que les concédants à «produit dominant» dont la majeure partie des ventes sont associées à un seul produit ou à des produits liés entre eux, même lorsqu'il s'agit de concéder des droits sur la technologie future.

La concession de droits sur la technologie future peut influer sur le taux des redevances, mais tout porte à croire que c'est une pratique moins courante qu'on le suppose. Si le prix de la technologie future (en termes financiers ou selon les concessions de compromis) est trop élevé, le preneur de licence peut renoncer aux droits de licence offerts ou se limiter aux droits sur la technologie courante et rivaliser avec le concédant en ce qui a trait au maintien et à l'amélioration de la technologie de licence.

CONTRATS DE RÉTROCESSION

Nous avons déjà parlé des clauses de «rétrocession» en vertu desquelles certaines retombées des améliorations du preneur de licence sont dévolues au concédant. Au cours des négociations, les concédants exigent généralement que les améliorations apportées à la technologie de licence par le preneur de licence deviennent automatiquement leur propriété ou qu'elles soient mises à leur disposition de façon exclusive et sans versement de redevances. Les contrats de licence ne sont pas tous assortis d'une telle clause. Les négociations peuvent permettre au destinataire d'accorder au concédant, de façon exclusive ou non exclusive et moyennant un taux de redevance établi au préalable, des droits d'utilisation des améliorations apportées à la technologie de licence. Une «rétrocession» au concédant peut s'appliquer au-delà de la durée ou du territoire du contrat initial.

REDEVANCES

Le versement des droits de licence se fait au moyen de redevances, qui sont des paiements périodiques associés d'une façon quelconque à l'utilisation des droits de licence.

Le lien entre le paiement des redevances et l'utilisation des droits de licence peut se faire de diverses façons. La forme la plus simple de redevance, très courante dans les industries du disque et du livre, est celle du montant fixe par unité vendue. Cette formule convient lorsque le produit est facilement identifiable et si la redevance s'applique à des quantités limitées ou pour une période limitée. Dans l'industrie, c'est ordinairement une formule inappropriée. Nous aborderons maintenant d'autres façons d'établir un lien entre l'utilisation des droits de licence et le versement des redevances.

1. Pourcentage des ventes

La plupart du temps, les redevances sont fixées d'après un pourcentage des ventes brutes ou nettes et elles sont parfois précédées d'un ou de plusieurs paiements forfaitaires en guise d'arrhes, garant de la bonne foi du preneur et représentant une partie du coût supporté par le concédant en négociant le contrat et en effectuant le transfert initial. Le taux de redevance peut être fixe ou variable. Par exemple, il peut baisser graduellement à mesure que divers volumes de vente sont atteints. Une telle progression permet au preneur de licence de moins souffrir des répercussions des redevances qu'il a à verser tout en l'incitant à maximiser ses ventes.

Le critère de base devrait être défini avec précision. Il peut parfois suffire de faire appel aux «ventes brutes» puisqu'il est ordinairement possible de les déterminer en consultant les livres du preneur de licence. Toutefois, une pratique plus courante consiste à préciser le critère en décrivant comment le chiffre des ventes brutes sera rajusté avant de calculer les redevances au moyen du taux de redevance. Ce genre de rajustement peut s'effectuer en soustrayant des dépenses comme les taxes à la consommation, les droits de douane, les commissions, les escomptes ou remises, les frais d'emballage et de transport ou les coûts d'assurance. On arrive ainsi au chiffre d'affaires «net». En utilisant un terme précis pour décrire le critère de base, on peut simplifier les clauses centrales de licence, celles qui portent sur le versement des redevances.

Il est également possible de se prémunir contre les événements imprévus. Par exemple, le concédant peut exiger que le chiffre d'affaires initial soit déterminé au moyen de listes de prix publiées ou d'autres indices de «juste valeur marchande» pour empêcher ses redevances de baisser lorsque le preneur de licence vend à rabais.

2. Redevances liées à la production

Dans certains cas, on considère que le prix de vente d'un bien n'est pas un critère assez précis de l'utilisation technologique. Une solution de rechange consiste à calculer la redevance en fonction

d'un montant fixe par unité de produit manufacturé ou selon le poids, le volume ou d'autres indicateurs de production. Le fait d'associer les redevances à la production favorise le concédant parce que, de cette façon, elles sont calculées à un moment moins avancé du cycle industriel et qu'elles sont versées en fonction des stocks accumulés (qui peuvent devenir désuets), des produits et des composants utilisés par le preneur de licence ainsi que des marchandises retournées par les acheteurs.

3. Pourcentage des profits nets
Il est rare que les redevances soient calculées d'après les profits du preneur de licence. Lorsqu'on a recours aux profits, il faut que le concédant se fie d'emblée au mode d'utilisation des droits de licence divulgué par le preneur et à sa façon de comptabiliser les profits. Les deux parties doivent ordinairement s'entendre sur la façon précise de calculer les profits. Cela peut être difficile parce que les activités du preneur de licence stipulées dans le contrat peuvent ne pas être ses seules activités commerciales et qu'en pratique, les profits ne sont pas toujours calculés en fonction d'une série de produits donnée.

Lorsqu'on a recours aux profits pour calculer les redevances, le contrat devient intermédiaire entre une concession de licence et une entreprise en participation, en ce sens que le concédant peut se sentir obligé de s'associer plus directement à l'administration de l'entreprise du preneur de licence pour protéger son bien.

4. Paiements forfaitaires
Un paiement forfaitaire établi au préalable, même payé par versements, n'est pas une redevance au sens propre parce que ce montant n'est pas lié à l'utilisation. Lorsqu'on veut faire payer une retenue d'impôt par le concédant, certains de ces paiements peuvent être considérés comme des redevances au sens propre précité. Dans des cas peu nombreux, les circonstances peuvent nécessiter des paiements forfaitaires. Bien sûr, d'un point de vue comptable, ils sont plus simples que tout ce qui a trait par ailleurs aux droits sur la propriété intellectuelle. Les montants seront déterminés d'après des estimations préalables des ventes ou des profits.

5. Concession gratuite de licences
En accordant des droits de licence, le concédant ne vise pas toujours à ce que sa démarche lui rapporte directement de l'argent. Concédant et destinataire peuvent, par exemple, signer un contrat d'échange de licences en vertu duquel chaque partie a le droit d'utiliser la technologie de l'autre dans un territoire précis et sans aucune autre condition. Ils veulent échanger des données de façon active et dynamique.

Établissement du taux de redevances
Une fois le critère d'établissement des redevances déterminé, les parties doivent convenir d'un taux de redevances. Ces taux ne sont régis par aucune norme coulée dans le béton. En effet, contrairement à ce que l'on peut observer dans le cas de la plupart des produits tangibles, il existe rarement un marché clairement défini pour la propriété intellectuelle.

Ordinairement, le concédant ouvre les négociations en proposant un taux de redevances. Bon nombre de concédants font surtout appel à des normes plus ou moins établies au sein de l'industrie, surtout lorsque la technologie est relativement homogène et assez perfectionnée.

L'approche du concédant reflète ses dépenses de recherche et développement ou les profits qu'il pourrait retirer d'un autre placement. Ces facteurs sont liés à la perspective particulière ou aux opinions du concédant : il ne les divulguera donc pas ouvertement dans ses négociations avec le destinataire.

Une façon moins aléatoire de procéder consiste à déterminer les effets des redevances sur la répartition des profits tirés de l'exploitation des droits de licence. En pratique, toutefois, les parties à un projet de contrat de licence approfondissent rarement ce facteur, ce qui est assez curieux.

L'établissement du taux de redevances est avant tout une question de négociation, chaque partie faisant sa propre analyse de la valeur de la transaction. On pourrait croire que le concédant aborde la négociation du taux de redevances d'un point de vue bien arrêté et rigide. L'expérience et la documentation montrent toutefois, et c'est étonnant, que les possibilités sont beaucoup plus nombreuses qu'on est porté à le croire.

Autres facteurs liés aux clauses de redevances
Compte tenu du critère d'établissement choisi pour des redevances, il peut être important de déterminer à quel moment on considère qu'un article a été fabriqué ou qu'une vente a eu lieu, à quel moment il y a obligation de verser la redevance et de quelle façon on doit le faire.

Les clauses de redevances se compliquent lorsqu'il faut faire des calculs différents pour les divers droits accordés. Dans certains cas, le taux de redevance d'un brevet diffère de celui d'une marque déposée ou de connaissances techniques. Nous penchons, autant que possible, pour une méthode globale, mais tout arrangement qui traduit de manière rationnelle les intérêts commerciaux des parties peut avoir sa raison d'être.

Clause de révision des redevances
Le concédant pourrait exiger que les paiements forfaitaires, les redevances minimales et les ventes minimales et d'autres paiements et obligations du preneur de licence soient assujettis à une clause de révision reposant sur les variations d'un indice reconnu, comme l'indice des prix à la consommation. C'est presque toujours le concédant qui favorise ce genre de clause et qui en profite. Puisque le concédant s'intéresse surtout aux rajustements à la hausse, les preneurs de licence qui se voient contraints d'accepter des clauses de révision devraient voir à ce que des rajustements à la baisse soient également prévus.

Il se peut aussi que le droit du destinataire de renouveler le contrat pour une période additionnelle dépende de chiffres de ventes minimales ajustés en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. On trouve souvent de telles conditions dans les contrats de licence au sein de l'industrie du vêtement. Ordinairement, les parties conviennent d'un point de référence qu'elles rajustent au moyen de multiples de 10 %.

D'autres indices sont utilisés par diverses industries. Ces indices ont des caractéristiques communes, y compris la divulgation au public à des intervalles précis et la compilation par une tierce partie neutre, comme le gouvernement ou une association industrielle.

Monnaie de versement des redevances
De nos jours, des taux de change très variables s'appliquent aux monnaies. Dans la plupart des contrats de licence, le destinataire est tenu de verser les redevances dans la monnaie du pays du concédant. Les parties conviennent ordinairement que la conversion dans la monnaie de paiement se fera au moyen du taux de change en vigueur à la date d'exigibilité, en fonction d'un taux de change reconnu et convenu au niveau international ou selon le taux de change moyen observé au cours d'une période précise. Même si c'est rare, il est également possible de faire les paiements dans une monnaie stable, comme le dollar américain. Pour le preneur de licence canadien, le plus avantageux consiste à calculer les paiements en dollars canadiens puisque c'est cette monnaie qui sert à calculer ses ventes et ses profits.

EXIGENCES DE RENDEMENT MINIMAL

Pour bénéficier au maximum des droits de licence qu'il accorde, le concédant exigera que le destinataire s'efforce au maximum de créer, pour les produits de licence, le marché le plus vaste possible et de l'approvisionner. Ayant renoncé à l'option de vendre ses produits sur le territoire du preneur de licence, le concédant voudra être certain que le preneur exploitera les droits de licence. En outre, une promotion mondiale peut être favorisée par les ventes et la publicité sur le territoire de la licence. Il se peut aussi que la législation en vigueur dans le pays d'origine du concédant exige d'exploiter la technologie de licence pour protéger le monopole du concédant.

Il se peut qu'à cause de leur imprécision, les dispositions ayant trait aux «efforts déployés» par le destinataire ne protègent pas suffisamment le concédant qui peut alors exiger que le preneur de licence se plie à des normes ou à la fixation de chiffres de ventes minimales. De tels minimums peuvent être associés aux versements des redevances ou au chiffre d'affaires, mais ils peuvent aussi viser l'embauche d'un effectif précis ou des sommes fixes affectées à la publicité et à la promotion. Il n'est pas rare de trouver ce genre de clauses liant les redevances aux ventes, qui peuvent aboutir à des versements moins élevés pour des niveaux de ventes déterminés.

On peut alors se demander ce qui se produira si le destinataire ne se plie pas à ces exigences minimales. La possibilité la plus évidente est la dissolution du contrat. Toutefois, une résiliation pure et simple peut ne pas avantager le concédant et le laisser sans preneur de licence et sans compensation pour l'échec du preneur de licence. Il existe cependant d'autres possibilités, comme le retour du concédant sur le territoire du marché du destinataire, la conversion de la licence d'exclusive à non exclusive ou une réduction de la taille du territoire du preneur de licence.

LE CONCÉDANT EN TANT QUE FOURNISSEUR DE COMPOSANTS

Il peut être avantageux pour les deux parties que le concédant fournisse des composants essentiels. Pour le concédant, cela peut représenter une source de revenus additionnels et, pour le preneur, une source économique ou encore sa seule source. Par contre, les intérêts des parties peuvent être différents, par

exemple, lorsque le preneur trouve d'autres sources d'approvisionnement dans son pays ou ailleurs ou lorsqu'il devient capable de fabriquer les composants qu'il achetait auparavant. Sous ce rapport, les dispositions du contrat prévoient ordinairement des échanges constants et étroits et peuvent simplement porter sur les intentions générales des parties et énoncer les conditions de prix et de livraison des contrats d'approvisionnement qui seront négociés de façon plus approfondie de temps à autre. Dans certains cas, le destinataire a la possibilité d'acheter ou non les composants ou les matières premières.

La vente et l'achat de composants peuvent avoir des répercussions sur d'autres aspects du contrat. Par exemple, si les achats atteignent un niveau déterminé, les redevances minimales pourraient diminuer.

On se souviendra que «les ventes liées» constituent une pratique commerciale sujette à révision (se reporter à la page 44). Il est préférable de demander à un avocat si cette façon de procéder est permise.

Matériel de production

Il se peut aussi que le concédant soit la meilleure source d'approvisionnement en matériel spécialisé servant au démarrage de la production ou qu'il soit en mesure de faciliter les contrats du preneur de licence avec ses propres fournisseurs. Les destinataires éventuels devraient prévoir leurs besoins et en faire un élément de négociation.

PROTECTION DES DROITS DE LICENCE

Les concédants désirent protéger leurs droits de propriété incorporelle contre les incursions tant du destinataire que de tierces parties. Toutefois, ce n'est pas seulement une préoccupation du concédant. Le preneur désire lui aussi avoir des rapports de confiance avec l'autre et, sous ce rapport, assurer le concédant que ses droits de propriété sous-jacents ne sont pas menacés. Le concédant et le preneur veulent tous les deux protéger les droits de licence de toute incursion par des tierces parties.

Protection des droits de licence contre des tierces parties

Puisque le titre des droits de licence demeure entre les mains du concédant, il revient à celui-ci d'intenter des poursuites contre les intrus. Ordinairement, il a avantage à le faire. Toutefois, le concédant peut s'engager à protéger ces droits de façon moins agressive que ne le souhaite le preneur. Après tout, le concédant est éloigné du territoire du preneur et il n'est qu'indirectement intéressé, au plan économique, à la vente des produits de licence sur le territoire du preneur, sans compter que la protection des droits de propriété incorporelle peut constituer un élément coûteux et frustrant et nécessiter bien des démarches auprès des tribunaux.

Malgré tout, les concédants peuvent tenter de se réserver le droit de décider s'ils veulent intenter des poursuites pour contrefaçon des droits de licence. Il n'est pas rare que certaines dispositions d'un contrat stipulent que le preneur devra supporter les coûts des poursuites éventuelles et que, si elles sont couronnées de succès, les dommages-intérêts reviendront en tout ou en partie au concédant. Il est très important que les preneurs négocient sans relâche un traitement juste et équitable de ces questions.

Il y a plusieurs façons d'envisager ces questions. Même si une poursuite pour contrefaçon doit être intentée au nom du concédant, elle peut être menée par une partie ou par l'autre, ou de concert. Les parties devraient prévoir leurs besoins et exposer clairement leurs intentions. Le contrat devrait aussi stipuler à qui incombent les frais des poursuites et à qui reviennent les dommages-intérêts accordés. Ces points n'épuisent pas la question. Du point de vue du preneur, le point le plus déterminant est le droit d'intenter des poursuites au nom du concédant pour protéger les droits de licence si ce dernier ne veut pas ou ne peut pas le faire.

CONSERVATION DU TITRE ET RECONNAISSANCE DE LA VALEUR

La plupart des concédants veulent à tout pris ajouter au contrat de licence une clause stipulant que les droits de licence restent leur propriété et que le destinataire ne contestera à aucun moment le titre de son concédant.

Depuis quelque temps, les concédants ont commencé à exiger que le preneur reconnaisse que les renseignements fournis par eux constituent un élément de valeur et que des dommages-intérêts leur seront versés si le preneur contrevient aux dispositions de confidentialité. L'ajout d'une telle clause empêche le preneur de prétendre que les connaissances techniques d'un concédant ont peu ou pas de valeur et facilite toute réclamation de dommages-intérêts substantiels.

ASPECT CONFIDENTIEL DES CONNAISSANCES TECHNIQUES

Ordinairement, un preneur de licence doit accepter de ne pas divulguer l'information, les connaissances techniques ou les secrets industriels qu'il obtient du concédant, sauf si c'est nécessaire pour la bonne marche de la fabrication ou de la distribution des produits de licence. Pour protéger des renseignements confidentiels, le concédant exige parfois que le preneur de licence obtienne de chaque employé, de chaque sous-preneur et de chaque sous-traitant un engagement à respecter eux aussi toute disposition de secret et de confidentialité.

Le concédant peut divulguer certains secrets industriels avant la signature officielle d'un contrat de licence. En faisant des projections sur les coûts de faisabilité et les profits éventuels d'un projet de licence, le concédant peut divulguer des connaissances techniques pratiques, y compris, dans de nombreux cas, des devis, des bleus et des données sur les coûts. Cela se fait ordinairement lorsque le concédant est convaincu de l'intégrité générale et de la bonne foi du preneur. Cependant, la possibilité d'une rupture des négociations après la divulgation de connaissances techniques a incité certaines sociétés à demander au preneur de signer une brève entente préliminaire stipulant clairement les points suivants :

1. Les devis et tout autre élément de connaissances techniques ne sont fournis que pour les besoins de la négociation;
2. L'information est et restera la propriété du concédant;
3. L'information ne sera jamais utilisée de façon nuisible aux intérêts du concédant;
4. Toute copie ou tout prélèvement d'un extrait de l'information ne sera fait qu'avec le consentement exprès du concédant;
5. Sur demande, cette information devra être remise au concédant.

Ordinairement, les clauses de confidentialité s'étendent au-delà de la durée du contrat de licence. En plus d'être tenu de remettre au concédant, à l'expiration du contrat, tous les renseignements et toutes les données techniques, le concédant peut exiger que le preneur accepte de ne pas divulguer, en tout temps, avant ou après la fin du contrat de licence, toute information qu'il aurait obtenue dans ses rapports avec le concédant.

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

Dans le cas d'une licence de brevet pure et simple, les obligations de contrôle de la qualité peuvent être relativement secondaires, mais elles passent au premier plan dans le cas de concessions de licences plus complexes où les deux parties peuvent juger essentiel le fait de conserver leur clientèle et de protéger la réputation internationale des produits de licence.

Lorsque la production du destinataire est assimilable aux produits du concédant ou porte sa raison sociale, ce dernier exigera que le preneur respecte des normes de qualité ne portant pas atteinte à sa réputation, ni à la clientèle et à l'acceptation dont il s'est doté sur les marchés mondiaux. Lorsque des marques de commerce n'entrent pas en ligne de compte, il se peut que le concédant n'exige pas une conformité absolue avec les plans et devis qu'il utilise dans son pays d'origine. Cela dépendra de sa politique globale de commercialisation.

De façon générale, les clauses de contrôle de la qualité s'accompagnent des obligations suivantes :

- le preneur doit fabriquer les produits de licence conformément aux normes, aux devis et aux directives de fabrication fournis par le concédant;
- à intervalles réguliers, le preneur est tenu de faire inspecter des échantillons par le concédant;
- sur demande raisonnable du concédant, le preneur de licence doit modifier le plus rapidement possible les produits, les procédures de fabrication ou les matières premières qu'il utilise;
- le destinataire doit permettre au concédant d'inspecter ses installations de fabrication et d'entreposage.

LICENCE OBLIGATOIRE

Un certain nombre de conditions régissent le droit exclusif d'un breveté. Par exemple, il ne peut pas faire un usage abusif de ses droits en n'exploitant pas son invention au Canada dans les trois années suivant la délivrance du brevet ou en se servant de son brevet pour nuire à la concurrence qui s'exerce à l'extérieur du champ d'application du droit exclusif. De tels abus peuvent entraîner l'octroi d'une licence obligatoire à une tierce partie qui exploitera le brevet.

Des licences obligatoires sont également accordées, de façon quasi arbitraire, à des requérants

admissibles dans le cas de brevets d'exploitation de préparations alimentaires et pharmaceutiques. Tout demandeur d'exploitation de ces types de brevets n'est pas obligé de démontrer qu'il y a eu usage abusif. Le gouvernement du Canada est d'avis que des licences obligatoires doivent exister au sein des industries alimentaire et pharmaceutique pour y assurer une concurrence saine, ce qui rend leurs produits plus accessibles au public à de meilleurs prix.

CLAUSE DU PRENEUR DE LICENCE LE PLUS FAVORISÉ

Dans certaines circonstances, le preneur de licence peut vouloir négocier la signature d'une clause du preneur le plus favorisé. Cela signifie que le preneur peut bénéficier du taux de redevance le plus favorable accordé par le concédant à tout preneur de licence; cette clause peut cependant s'appliquer à d'autres dispositions du contrat. Nous avons constaté que de telles clauses sont l'exception plutôt que la règle.

De façon générale, la situation qui se prête le mieux à un traitement de preneur le plus favorisé est celle où la technologie de licence fait partie d'un forfait technologique normalisé et où des licences du même ordre sont consenties à de nombreux destinataires. Il n'est possible de comparer les taux de redevances que si les concessions sont du même ordre.

Ce livre s'adresse en premier lieu aux détenteurs de licences faites sur mesures pour répondre à des besoins précis. La clause du preneur le plus favorisé peut devenir nécessaire, notamment si le preneur accepte une concession non exclusive. Dans ce cas, le destinataire voudra négocier une telle clause pour s'assurer qu'il pourra d'emblée concurrencer d'autres preneurs ou le concédant lui-même. Lorsqu'un contrat ne renferme pas cette clause, rien dans la loi canadienne n'oblige un donneur de licence à appliquer le même taux de redevances ni grosso modo le même taux de redevances à chaque preneur de licence.

La clause du preneur le plus favorisé peut être rédigée de façon à s'appliquer aux contrats de licence que négociera à l'avenir le concédant et aussi aux licences déjà concédées.

LANGUE D'USAGE

Dans tout contrat de licence international, il est à conseiller de préciser que la version du contrat dans une langue donnée sera copie officielle du contrat et que c'est cette version qui décrira en détail les droits des parties. Dans de nombreux contrats de licence internationaux, c'est la version anglaise du contrat qui est la version officielle.

FACULTÉ DE CESSION

Est-ce que le preneur de licence peut, sans restrictions, céder la licence à une autre partie? Voilà une question qui mérite un examen plus approfondi. Le concédant veut presque toujours limiter la possibilité de cession d'une licence en ajoutant une clause stipulant que les droits accordés par lui ne peuvent pas être cédés ou transférés sans son consentement préalable écrit. Une clause d'appoint peut stipuler que toute tentative de cession sans ce consentement sera nulle et non avenue et qu'elle aura pour effet de mettre automatiquement fin aux droits accordés au preneur. Le déni du droit de cession peut ne pas toujours être indispensable. Pour tenter d'arriver à une entente, le preneur de licence peut toujours utiliser la possibilité suivante : ne pas modifier la clause du consentement tout en ajoutant au contrat que le concédant ne doit pas refuser indûment de l'accorder. Ainsi, le preneur de licence se réserve le droit de contester, devant les tribunaux, le bien-fondé du refus du concédant d'accorder son consentement.

NOTIFICATIONS OFFICIELLES

Les noms et les adresses des personnes auxquelles doivent être expédiées les notifications officielles prévues au contrat devraient figurer clairement dans tout contrat de licence. Ordinairement, ces notifications sont acheminées par courrier recommandé, télex ou messagerie.

Les parties doivent convenir d'une façon d'établir la date de réception de la notification. Par exemple, si la notification est expédiée par courrier, il faut considérer que le destinataire a reçu la notification un certain nombre de jours après sa mise à la poste; dans le cas d'un télex, c'est lorsque l'envoyeur entend l'indicatif et, dans le cas d'une livraison par messagerie, c'est au moment même de la livraison.

Puisque le service postal est de plus en plus souvent interrompu, certaines parties ajoutent une clause stipulant qu'en cas d'interruption du service postal, toutes les notifications seront communiquées par télex ou par messagerie.

ASSISTANCE TECHNIQUE

NATURE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE

Il est rare que les transferts de technologie puissent être réalisés efficacement en transmettant simplement des documents ou un matériel quelconque. Les techniciens du fournisseur et de l'acquéreur de la technologie devront vraisemblablement intervenir directement. Il arrive quelquefois que le fournisseur collabore même à divers aspects de la gestion ou de la comptabilité du preneur. L'acquéreur devrait évaluer ses besoins à cet égard et veiller, au besoin, à ce que les documents prévoient la prestation d'une telle assistance, à des conditions acceptables.

Lien entre le transfert de technologie et l'assistance technique
Il arrive que l'accord de transfert global prenne la forme d'une assistance technique. Un paiement forfaitaire ou des paiements échelonnés sont alors effectués. Si cette dernière option est retenue, les paiements sont faits à des moments précis ou quand des objectifs de mise en oeuvre définis ont été atteints et ne sont pas liés aux droits de licence. Ces conditions peuvent convenir dans le cas d'un transfert de technologie à une entreprise en participation dans laquelle la technologie représente l'apport d'une partie. Tout en n'exigeant pas une redevance permanente, cette partie peut souhaiter que les services de ses employés lui soient remboursés.

Rédaction d'un contrat distinct d'assistance technique
Il est possible d'inclure dans le contrat de licence des dispositions portant sur l'assistance technique de sorte que le document puisse être intitulé «Contrat de licence et d'assistance technique». Aucune loi n'exige que ces éléments complémentaires de l'accord, quelquefois désignés par les noms de «connaissances techniques» et de «montrer-comment», fassent l'objet de contrats distincts. Cependant, cette pratique est monnaie courante quand l'assistance technique est un facteur important.

Clauses du contrat
Dans un contrat d'assistance technique, la nature et l'ampleur de l'assistance technique ainsi que la date et le lieu de la fourniture de cette assistance doivent être stipulés avec une grande précision. Aux fins de la prestation d'une assistance technique, un certain nombre d'activités peuvent se suivre ou se chevaucher; il peut s'agir notamment de visites effectuées par les membres du personnel du détenteur de licence à l'usine du concédant pour y recevoir une formation sur place, ou de visites effectuées par les membres du personnel du concédant à l'usine du détenteur de licence, de l'affectation des employés du concédant à l'entreprise du destinataire pour une période prolongée ou de services accomplis de façon indépendante, au profit du détenteur de licence, par le concédant, dans ses propres installations.

Conditions de la rémunération
Étant donné que l'assistance technique fait habituellement partie intégrante d'une concession de licence ou d'une entreprise en participation, il est plutôt question, quand on parle de rémunération, de remboursement des dépenses plutôt que de profits. Ainsi, en vertu d'une disposition typique relative à la rémunération, le destinataire serait tenu de rembourser au concédant tous les coûts entièrement attribuables au personnel affecté, c'est-à-dire les tarifs quotidiens et les frais de déplacement et de séjour. Si le détenteur de licence a besoin d'une assistance technique pour certaines fins seulement durant la période de démarrage, il peut soutenir que, dans ces conditions, l'assistance fait partie intégrante du transfert de technologie prévu dans la licence et devrait donc être à la charge du concédant. Le contrat crée fréquemment un cadre plutôt ouvert; en effet, le détenteur de licence peut demander au concédant de lui fournir une assistance qui satisfera ses besoins, mais ce dernier ne la lui accordera que s'il le peut ou s'il le veut.

Exigences relatives à l'immigration
Il ne faut pas oublier une question qui n'a aucun rapport avec le contrat de services techniques, soit la nécessité de munir les travailleurs étrangers de visas

canadiens. Il peut arriver que les représentants d'un fournisseur de technologie viennent au Canada et puissent seulement obtenir le statut de visiteur, compte tenu du but précis et de la durée limitée de leur séjour. Une personne qui ne possède pas la nationalité canadienne et qui compte travailler au Canada doit demander soit un permis de travail temporaire, soit le statut de résident permanent, selon les conditions de son affectation. Il est conseillé de se renseigner auprès d'un service d'immigration du Canada ou d'un avocat pour déterminer la nature du document nécessaire et les formalités à remplir pour l'obtenir.

La première formalité à accomplir consiste à demander à un Centre d'emploi du Canada, situé au Canada, de confirmer que le poste visé ne peut être occupé de façon satisfaisante par une personne faisant partie de la population active canadienne. Cette exigence ne s'applique pas à certaines catégories de personnes, comme des cadres qui sont mutés dans une entreprise affiliée. Cette confirmation peut être ensuite présentée à l'appui d'une demande de visa au service d'immigration du Canada à l'étranger. La confirmation d'une offre d'emploi est donnée à la compagnie ou à toute autre entreprise commerciale qui souhaite employer un travailleur étranger tandis que le permis de travail est remis au travailleur lui-même par le service d'immigration du Canada à l'étranger. Selon l'accord de libre échange entre le Canada et les États-Unis, il n'est pas nécessaire d'obtenir une confirmation d'offre d'emploi dans les cas où ce sont des techniciens, des professionnels ou des cadres qui sont mutés entre les pays signataires.

Les gouvernements provinciaux ont tous un ministère chargé de conseiller les entreprises commerciales au sujet de problèmes qui peuvent se poser dans les cas de transferts internationaux de personnel. En Ontario c'est la Section des entreprises étrangères du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie qui s'en charge.

Le permis de travail est renouvelable au Canada chaque année (ou à plus brève échéance) aussi longtemps que le but initial du séjour justifie la prolongation, jusqu'à une période maximale de résidence temporaire. Le permis de travail temporaire délivré à une personne mariée ne donne pas le droit au conjoint ou aux enfants de celle-ci de travailler au Canada, à moins que ces personnes ne répondent aux critères d'obtention d'un tel permis. Le cas du statut de résident permanent est très différent, puisque ce statut s'applique au conjoint et aux enfants, non mariés, quel que soit leur âge, et qu'il confère à tous les membres de la famille le droit d'occuper un emploi.

En pratique, les formalités conduisant à l'obtention du statut de résident permanent sont semblables aux formalités relatives au permis de travail temporaire, sauf qu'elles sont légèrement plus rigoureuses et nécessitent habituellement beaucoup plus de temps. Ces formalités ne doivent être entreprises que si les personnes concernées doivent séjourner au Canada pendant une période indéterminée.

MESURES FISCALES VISANT LES TRANSFERTS AU CANADA

MESURES FISCALES VISANT LES TRANSFERTS DE TECHNOLOGIE DE L'ÉTRANGER AU CANADA

Dans la présente partie, nous résumons les dispositions fiscales en vigueur au Canada et qui s'appliquent le plus souvent aux transferts de technologie en provenance de l'étranger sous forme de concessions de licences et d'assistance technique. Les lois fiscales dans le pays d'origine du fournisseur entreront également en jeu et peuvent influer sur les préférences du fournisseur, pour ce qui est de la nature des dispositions incluses dans le contrat. Par exemple, il se peut que celui-ci puisse considérer sa rémunération comme un gain en capital plutôt que comme un revenu. Il aurait probablement intérêt à établir cette distinction parce que le taux d'imposition qui s'applique aux gains en capital est habituellement plus bas que celui qui touche les revenus ordinaires. Par ailleurs, l'acquéreur canadien bénéficiera d'une déduction d'impôt plus élevée si ses paiements sont considérés comme des paiements au titre du revenu plutôt qu'au titre du capital.

Charge fiscale du preneur de licence

Le preneur de licence canadien souhaitera déduire de son revenu imposable la plus grande partie possible des sommes versées en contrepartie de l'obtention de droits de licence et de l'assistance technique. Personne ne conteste habituellement le caractère déductible de ces sommes. Celles-ci sont d'habitude considérées comme des redevances ou des paiements en échange de services et, dans l'un ou l'autre cas, sont entièrement déductibles.

Dans certaines conditions, un plafond peut être imposé aux sommes déductibles. Le preneur de licence devrait consulter des experts au sujet du traitement fiscal des paiements en cause, surtout des paiements forfaitaires. Bien que, dans des circonstances particulières, même des paiements forfaitaires effectués aux fins du transfert de technologie puissent être considérés comme des redevances versées au titre du revenu, ils seront vraisemblablement tenus pour des dépenses en capital. À ce titre, ils sont assujettis à l'amortissement linéaire pendant toute la durée de la licence. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, consulter le Bulletin d'interprétation de Revenu Canada n° IT-477, constituant l'annexe III-B.

Charge fiscale du concédant

Les transferts de technologie devraient être examinés avec soin pour garantir que le gouvernement canadien n'effectue, inutilement ou par inadvertance, aucune retenue d'impôt sur toute somme versée par l'acquéreur de la technologie. Le Canada procède à des retenues d'impôt sur les redevances versées ou créditées par un résident canadien à un non-résident. En vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu*, le taux d'imposition est de 25 %, mais il est abaissé à 10 % ou à 15 % dans le cas des paiements effectués à des résidents des pays avec lesquels le Canada a conclu des conventions fiscales. En Ontario, lorsque le détenteur et le concédant ont des liens de dépendance, le détenteur doit inclure un montant égal aux cinq quinzième des redevances pour calculer son revenu. En raison de leur grande importance pour ce livre, nous avons inclus en annexe III-C les stipulations appropriées de la *Loi de l'impôt sur le revenu*, le bulletin d'interprétation de Revenu Canada n° IT-303 ainsi que d'autres extraits de conventions fiscales canadiennes.

PRESTATION DE SERVICES TECHNIQUES AU CANADA

En fournissant des services techniques au Canada, l'employé d'un concédant étranger exploitera vraisemblablement une entreprise au Canada, au sens de la *Loi de l'impôt sur le revenu*. Bien que, en vertu de la Loi, le taux maximal de l'impôt sur le revenu des corporations s'applique au Canada aux profits de telles entreprises, la *Loi de l'impôt sur le revenu* est assujettie aux dispositions des conventions fiscales passées entre le Canada et d'autres pays. Il est invariablement stipulé dans de telles conventions que les profits tirés d'activités commerciales et industrielles par un résident de l'autre pays signataire sont imposables au Canada seulement si la personne non résidante possède un «établissement stable» dans ce pays. La plupart des

concédants étrangers originaires des pays signataires des conventions voudront se prévaloir de la protection accordée par ces dernières en prenant les mesures nécessaires pour garantir que les activités de leurs employés ou mandataires au Canada n'entraînent pas la création d'un «établissement stable».

Bien que notre propos dans le présent chapitre ne soit pas d'examiner à fond l'expression «établissement stable», nous estimons que les sociétés étrangères qui fournissent une assistance technique au Canada et qui ne souhaitent pas créer un «établissement stable» respectent généralement les règles d'exploitation suivantes :

1. Elles ne mettent en place ni bureau ni laboratoire ni usine, mais utilisent plutôt les installations du destinataire;
2. Leur dénomination sociale ne figure pas dans des annuaires téléphoniques ou dans d'autres listes d'entreprises et elles ne possèdent aucune plaque ou carte d'affaires qui identifieraient leur place d'affaires au Canada; elles peuvent avoir recours à des services de secrétariat téléphonique, mais en ont rarement besoin;
3. Les employés et mandataires du concédant ne détiennent pas le pouvoir général de passer des contrats au nom de ce dernier et ne prétendent pas exercer un tel pouvoir.

Ces règles peuvent varier selon la définition de l'expression «établissement stable» qui est donnée dans la convention fiscale particulière que le Canada a négocié avec le pays de résidence du détenteur de licence. En l'absence de convention fiscale, il sera jugé que le concédant exploite une entreprise si ses employés ou mandataires au Canada exercent pratiquement n'importe quelle activité commerciale; il s'ensuit que les profits découlant de cette activité commerciale seront imposables au Canada.

Bien qu'il se peuve que le concédant fournissant une assistance technique ne soit pas assujetti à l'impôt au Canada, les résidents canadiens qui versent à des personnes non résidantes une rémunération contre services rendus au Canada sont tenus de déduire 15 % de cette rémunération et de remettre cette somme au Receveur général du Canada. Les sections des Loi et règlements de l'impôt sur le revenu relatives à ce qui a été susmentionné figurent en annexe III-D.

À la fin de chaque année, le concédant doit remplir une déclaration d'impôt sur le revenu, convaincre Revenu Canada qu'il est visé par les dispositions d'une convention fiscale et réclamer le remboursement de la somme retenue. Les concédants devraient être mis au courant du fait qu'ils peuvent obtenir un tel remboursement notamment pour le motif que les paiements sur lesquels sont retenues les sommes en question représentent des profits tirés d'activités industrielles et commerciales et non pas des redevances, c'est-à-dire qu'il s'agit de paiements en contrepartie de services techniques et non pas en contrepartie de l'utilisation de la propriété intellectuelle. Voilà l'une des raisons pour lesquelles il importe de rédiger des contrats d'assistance technique et de bien définir les services rendus de façon à les distinguer du transfert de technologie prévu dans le contrat de licence.

PRESTATION DE SERVICES PAR LE CONCÉDANT DANS SON PAYS D'ORIGINE

Il n'est pas rare que le fournisseur de la technologie offre, dans son pays d'origine, des services à l'acquéreur de la technologie, services pour lesquels une facture distincte peut être établie. Ce faisant, le fournisseur n'exploitera pas une entreprise au Canada et les paiements effectués en contrepartie ne seront pas imposés à ce titre. S'il s'agit de services de gestion ou d'administration, les paiements peuvent être assujettis à une retenue d'impôt, comme nous le verrons dans la partie qui suit. Une retenue d'impôt s'applique également aux paiements effectués par un résident du Canada à un non-résident en contrepartie de services industriels, commerciaux ou scientifiques, sans égard au pays dans lequel ces services sont rendus, ces paiements étant fondés en partie ou en totalité sur :

a) l'utilisation future des services ou les avantages qui seront tirés de ces services;
b) la production ou la vente de biens et de services;
c) les profits.

Les paiements effectués en contrepartie des services exécutés par le concédant ne font habituellement pas partie de ces catégories.

FRAIS DE GESTION OU D'ADMINISTRATION

Une retenue d'impôt équivalente à la retenue d'impôt sur les redevances est appliquée aux frais de gestion et d'administration payés ou crédités par un résident canadien à une personne non résidante. Nous savons par expérience que les services fournis à l'appui du transfert de technologie entre des parties n'ayant entre elles aucun lien de dépendance n'ont habituellement pas trait à la gestion ou à l'administration. Cependant, dans les cas où de tels

services sont assurés, il est important de savoir que le lieu d'exécution des services n'est pas un critère régissant l'application d'une retenue d'impôt. Aux termes d'une disposition prévoyant des cas de licence, un paiement de services de gestion ou d'administration ne sera pas assujetti à une retenue d'impôt au Canada :

a) si les services exécutés par la personne non résidante ont été fournis dans le cadre de l'exploitation normale d'une entreprise qu'elle exploitait, qui comportait la fourniture d'un tel service contre versement d'un honoraire et si les parties n'avaient aucun lien de dépendance;

b) si le paiement était effectué dans le but de rembourser la personne non résidante de dépenses raisonnables engagées par celle-ci pour le compte de résidents canadiens.

Comme dans le cas des paiements de redevances, cinq quinzième du montant des frais de gestion ou d'administration seront imputés au détenteur de licence aux fins du calcul de l'impôt provincial lorsque le détenteur et le concédant ont des liens de dépendance (voir l'annexe III-F — Bulletin d'interprétation de Revenu Canada n° IT-468).

ENTREPRISES EN PARTICIPATION

UNE STRUCTURE D'ORGANISATION MODERNE

Déjà fort nombreux, les ouvrages qui ont pour thème les entreprises en participation s'accumulent rapidement. Les auteurs y affirment souvent que l'entreprise en participation a connu une expansion rapide depuis la Seconde Guerre mondiale et que les prévisions font état d'une croissance encore plus fulgurante dans l'avenir. On dit de l'entreprise en participation qu'elle est une «structure d'organisation moderne» et l'on prédit qu'elle deviendra un «acteur de plus en plus important dans le milieu des affaires». Dans le même souffle, les auteurs définissent les critères particuliers de réussite des entreprises en participation. En voici quelques exemples : le choix minutieux d'un associé pour garantir la «complémentarité des attributs», une planification et une documentation approfondies, la volonté d'accepter les différences culturelles, des ententes de travail pratiques portant sur le contrôle et le maintien d'une confiance mutuelle.

MOTIFS À L'ORIGINE DE LA CONSTITUTION D'UNE ENTREPRISE EN PARTICIPATION

Comme nous l'avons déjà indiqué, diverses raisons sont à l'origine de la constitution d'entreprises en participation. Dans son livre intitulé *Strategies for Joint Ventures Success**, Peter Killing énumère quatre motifs sous-jacents à une telle initiative. Il est probable que les deux derniers s'appliquent plus particulièrement aux petites et aux moyennes entreprises, sur lesquelles est axé le présent chapitre. Voici ces quatre motifs :

1. Le gouvernement effectue des pressions.
2. Le projet demande une trop grande mise de fond pour qu'une seule partie puisse le réaliser.
3. Aucune des entreprises en cause ne possède l'ensemble des connaissances nécessaires pour assurer seule la rentabilité de la société; elles ont des lacunes sur le plan des techniques et de la commercialisation.
4. Ce n'est qu'en unissant leurs forces que les parties à une entreprise en participation peuvent réaliser des économies d'échelle intéressantes dans la R-D, la production ou la commercialisation.

EFFET POSSIBLE DES LOIS ÉTRANGÈRES

Il se peut que les lois antitrust adoptées par les États-Unis et les pays membres de la Communauté économique européenne aient un effet sur les entreprises en participation dont certaines parties se trouvent dans ces pays (se reporter également à la page 49). Il incombera à ces entreprises de les observer. Leurs associés canadiens devraient cependant les connaître et faire appel à des experts-conseils résidant dans le pays étranger en question.

DÉFINITION DE «ENTREPRISE EN PARTICIPATION»

Il n'existe aucune définition précise de l'expression «entreprise en participation». Dans son sens le plus large, cette expression désigne toute entente aux termes de laquelle deux ou plusieurs entreprises réunissent leurs ressources en vue d'atteindre des objectifs définissables. Le système juridique canadien fait preuve d'une très grande souplesse dans ce domaine, en ce sens qu'il impose très peu de conditions à la constitution d'entreprises en participation.

ENTREPRISES EN PARTICIPATION «ASSOCIATIVES»

Une vaste gamme d'ententes de coopération, comprenant notamment des concessions de licences, d'assistance technique, de fabrication au forfait, et même des contrats d'établissement d'une succursale de vente ou d'un circuit de distribution, sont quelquefois considérées, assez librement, comme des entreprises en participation «associatives». Cette

* Killing, J. Peter, *Strategies for Joint Ventures Success*, Croom Helm Ltd., 1983.

expression laisse supposer au moins une contribution essentielle quelconque des parties et un certain engagement actif à long terme.

ENTREPRISES EN PARTICIPATION «PARTICIPATIVES»

Plus courantes, les entreprises en participation «participatives» se distinguent par le fait que chaque partie détient un droit de propriété et assume un risque direct. Cette structure d'organisation peut se présenter sous diverses formes; cependant, il est possible de répartir ces formes en deux catégories générales, l'entreprise en participation par actions et l'entreprise en participation non constituée en société par actions.

CRITÈRE DE L'AVANTAGE NET POUR LE CANADA

Aux termes de la *Loi sur Investissement Canada*, la constitution d'entreprises en participation doit parfois être approuvée par le gouvernement du Canada (pour plus de détails, voir page 78). Une telle approbation est donnée s'il est prouvé que l'entreprise sera vraisemblablement à l'avantage net du Canada, selon le critère de l'avantage défini dans la Loi. Un nombre croissant d'entreprises en participation répondent à certains des critères liés à l'avantage comme la participation du Canada et l'effet positif sur «la productivité, le rendement industriel, le progrès technologique, la création de produits nouveaux et la diversité des produits au Canada». La plupart des projets d'entreprises en participation rempliront facilement le critère de l'avantage net. Dans certaines industries importantes, l'investisseur étranger peut estimer que la constitution d'une entreprise en participation avec des associés canadiens est le moyen le plus acceptable de pénétrer le marché.

NATURE COMPLEXE DE LA CONSTITUTION D'UNE ENTREPRISE EN PARTICIPATION

Il est beaucoup plus compliqué de déterminer les paramètres d'une entreprise en participation et de rédiger un ensemble de documents qui feront état de toutes ses caractéristiques que de fixer les conditions d'un simple contrat de licence ou d'assistance technique. On ne saurait trop insister sur le fait que pour procéder comme il convient à des transferts de technologie, il importe que les dirigeants des entreprises s'adjoignent des conseillers professionnels spécialisés. Aucune personne ne peut effectuer sans aide un transfert de technologie. Vous trouverez en annexe III-E la liste type.

DOCUMENTATION PRÉLIMINAIRE

Après les entretiens préliminaires, la préparation, sans engagement des parties d'une charte constitutive ou des modalités du contrat ainsi que des discussions sur la formulation proposée peuvent faciliter la conclusion d'une entente. Encore plus que dans le cas des concessions de licences, les «contrats types» ne devraient être considérés que comme des bases de discussion. Dans certains cas, une entente préliminaire portant sur la réalisation d'une étude de faisabilité du projet proposé est conclue, les parties convenant que si une telle étude donne des résultats précis, un contrat définitif d'entreprise en participation sera négocié.

RÉDACTION D'UN CONTRAT D'ENTREPRISE EN PARTICIPATION

Les qualités de la rédaction que nous avons mentionnées dans la partie sur les contrats de licence sont également valables pour les contrats d'entreprises en participation. Il est essentiel que le texte soit clair. Il peut être utile d'insérer des définitions et des listes. Dans l'introduction, on décrit habituellement les parties; on mentionne l'expérience ou les connaissances de chacune, et, à l'occasion, leurs relations antérieures ou les circonstances qui les ont amenées à unir leurs ressources, et peut-être le but de la constitution de l'entreprise. Ce but est le plus souvent exposé rapidement dans l'introduction et énoncé en détail dans l'une des premières dispositions de fond.

Puisque, par nature, les entreprises en participation supposent l'exercice d'une activité commerciale relativement limitée ou bien définie, il est important de préciser le but et l'envergure de l'activité commerciale. Bien entendu, ces points peuvent être modifiés avec le temps et en fonction d'événements ultérieurs, mais tout changement dans les intentions fondamentales devrait être consigné dans les documents pertinents pour éviter les malentendus.

La rédaction de la disposition portant sur l'envergure et le but de l'activité commerciale peut présenter des difficultés imprévues. L'exercice

même peut mettre en évidence des différences de point de vue insoupçonnées et peut prévenir des désaccords dans l'avenir.

La question principale : le contrôle

La question du contrôle sera vraisemblablement la plus importante qui se posera dans la constitution et l'exploitation d'une entreprise en participation participative, quelle que soit sa forme. Puisque chaque partie a fortement investi dans l'entreprise, que ce soit sur le plan du capital, des connaissances, des profits escomptés et du risque, un partage quelconque du contrôle est habituellement négocié. Le fournisseur de la technologie clé dans l'entreprise en participation sera, vraisemblablement, vivement intéressé à en surveiller l'utilisation et le perfectionnement ultérieur. En effet, il a probablement choisi de constituer une entreprise en participation plutôt que d'accorder une licence en grande partie parce que cette formule lui donnait la possibilité d'exercer un certain contrôle. De même, l'autre partie, qui agirait en tant que preneur de licence dans l'autre situation, possède probablement une expérience pratique et peut apporter la plupart des usines et de l'équipement nécessaires ainsi que sa connaissance du marché et des éléments importants des technologies fondamentales utilisées par la société. De toute évidence, elle tentera d'exercer un contrôle important sinon prépondérant.

On pourrait être porté à penser au départ que le partage du contrôle est la seule voie, mais il n'en est rien. Dans certaines entreprises en participation, une partie se voit accorder le contrôle absolu ou, plus vraisemblablement, le contrôle sur la direction globale d'un organisme mixte qui est chargé uniquement de la stratégie à long terme. Dans d'autres entreprises, les parties conviennent de déléguer au directeur général une grande part du contrôle et de ne pas s'occuper des affaires courantes. Selon des études statistiques, ces entreprises «mères dominantes» et «indépendantes» enregistrent un taux d'échec inférieur à celui que rapportent les entreprises dans lesquelles on préconise un partage du contrôle. Ce mode de contrôle convient bien aux entreprises qui doivent faire face à des échéanciers rapprochés et dont le succès repose grandement sur une gestion ferme.

Si une partie est essentiellement un investisseur passif et que l'autre partie est plutôt un associé actif, il peut sembler raisonnable de confier à cette dernière le contrôle des activités de la société. Quand les associés ne participent pas également au capital-actions, celui ou ceux d'entre eux qui ont investi la plus grande partie des capitaux propres peuvent revendiquer une voix prédominante au chapitre du contrôle et de la gestion. Néanmoins, le partage du contrôle est la formule la plus usitée et les mécanismes de mise en oeuvre font l'objet de dispositions centrales dans les contrats et les autres textes constitutifs de la plupart des entreprises en participation. L'associé habitant le pays d'accueil ne devrait pas sous-estimer l'importance de ses apports au moment de la négociation de la participation au capital-actions et du contrôle.

La question du contrôle se pose à différents niveaux. Les décisions concernant l'orientation à court terme et les activités quotidiennes soulèvent plus souvent des difficultés que ne le font des décisions touchant la politique générale.

Bien que notre propos soit axé principalement sur l'organisation d'une entreprise et sur les conditions des contrats, il est utile de remarquer que le contrôle peut être influencé par divers autres facteurs. Une distinction a été établie entre le «contrôle négatif», qui caractérise les mécanismes de défense intégrés dans les contrats officiels, et le «contrôle positif», qui englobe toutes les techniques de direction.

AUTRES CONSIDÉRATIONS : CONTRATS AUXILIAIRES, LICENCES

Parmi toutes les autres questions importantes auxquelles doivent prêter attention les parties qui envisagent de constituer une entreprise en participation figure la définition de leurs apports respectifs sur le plan du temps, de l'argent, de la technologie et des actifs corporels, du financement futur, des mécanismes de dédommagement, de la tenue des dossiers et de l'accès aux dossiers ainsi que de la durée de la société et des droits de dissolution. Ces considérations constituent le fondement d'un contrat d'entreprise en participation. Elles sont également traitées dans divers contrats auxiliaires portant particulièrement sur les services de gestion, la concession de licences, les services techniques, le financement, la fabrication, les sources d'approvisionnement et la commercialisation.

De tous ces contrats, le contrat de licence sera vraisemblablement le plus important puisque le transfert de technologie peut être le motif de la constitution même de la société. Dans le contexte des entreprises en participation, les contrats de licence ne diffèrent pas des contrats de licence entre des entreprises indépendantes. De façon pratique, il faut accorder autant d'attention au transfert de

technologie à l'entreprise en participation qu'il en serait accordé si les parties n'étaient pas associées d'une autre façon. En effet, les intérêts des parties en cause peuvent, à de nombreux égards, être les mêmes que les intérêts d'entreprises indépendantes, parties à un contrat de licence. La principale différence réside dans le poids que la licence donne au fournisseur de la technologie au chapitre du contrôle. L'autre partie peut considérer qu'elle est tenue de défendre l'entreprise en participation dans la négociation du contrat de licence.

Il arrive parfois que les parties essaient d'inscrire dans le contrat de société le principe d'opérations justes et objectives entre l'une d'elles et la société en stipulant dans le contrat que toutes ces opérations ne doivent comporter aucun lien de dépendance.

Dans les paragraphes qui suivent, nous avons principalement mis en situation une entreprise en participation formée de deux associés qui ont participé essentiellement de façon égale au capital-actions. Nous avons choisi une telle situation parce qu'elle était commode et parce qu'elle représente la majorité des entreprises en participation qui existent actuellement dans le secteur de la fabrication. Nous croyons que la plupart des principes discutés peuvent s'appliquer aux sociétés formées de plusieurs associés qui n'ont pas participé de façon égale au capital-actions.

Entreprise en participation «participative» constituée en société par actions et non constituée en société par actions (régie par contrat)

Dans une entreprise en participation par actions, chaque partie devient un actionnaire dans une société par actions constituée expressément en vue de mener les affaires des entreprises formant l'entreprise en participation. La phase de la mise en oeuvre prévoit habituellement au départ la rédaction d'une convention entre les actionnaires, préalable à l'enregistrement de la société, dans laquelle sont précisés les intentions générales, un programme particulier d'adaptation à la structure de la société par actions et certaines dispositions contractuelles régissant les rapports entre les parties et la société durant toute l'existence de cette dernière. Après que l'entreprise en participation par actions a été organisée et son existence reconnue, les rapports entre les parties ne sont pas uniquement régis par leur convention initiale, mais également par les statuts de la société et le droit des sociétés.

Dans l'entreprise en participation non constituée par actions ou contractuelle, chaque entreprise participante conserve son identité. Les relations entre les parties sont définies entièrement par contrat; ce fait peut expliquer pourquoi les théoriciens ont tendance à regarder cette structure d'organisation comme l'entreprise en participation «pure».

PRÉFÉRENCE ACCORDÉE DANS LE SECTEUR DE LA FABRICATION AUX ENTREPRISES EN PARTICIPATION PAR ACTIONS

Les gens d'affaires se soucient peu de la pureté de la structure d'organisation, mais se préoccupent plutôt de trouver le véhicule qui leur permettra d'atteindre leurs objectifs commerciaux. Nous avons constaté que la constitution en société par actions est habituellement la formule qui convient le mieux à une entreprise en participation dans le secteur de la fabrication. La majorité des entreprises en participation que nous connaissons sont constituées en sociétés par actions.

Ce choix semble reposer à la fois sur des facteurs commerciaux et sur des facteurs juridiques. Une entreprise en participation dans le secteur de la fabrication n'est ordinairement pas une entreprise qui exerce des activités à court terme ou dont les activités sont très réglementées. La société existe pour une durée indéfinie et met en place une structure bien connue de financement et d'administration d'une entreprise commerciale permanente. La notion de «l'image de la société», c'est-à-dire un instrument permettant aux fournisseurs, aux établissements financiers et aux consommateurs d'identifier l'entreprise et ses produits, apparaît comme un facteur psychologique important. Une société par actions est un véhicule commode pour créer et exploiter l'achalandage, dans son sens le plus large, et pour exploiter et protéger, par exemple, des marques de commerce, dans un sens juridique et restreint. Sur le plan juridique, la société par actions est fondamentalement une société à responsabilité limitée, c'est-à-dire qu'en l'absence de garanties contractuelles, les actionnaires ne sont pas responsables individuellement des obligations de la société.

CONSIDÉRATIONS SUR LES ASPECTS STRUCTURELS ET JURIDIQUES DE L'ENTREPRISE CONSTITUÉE EN SOCIÉTÉ PAR ACTIONS

On peut fort bien se demander pourquoi des parties libres de constituer une entreprise en participation et de définir leur relation dans un simple contrat devraient choisir de faire face aux multiples complexités juridiques et administratives inhérentes à la structure d'organisation qu'est la société par actions. À titre d'actionnaires, elles ne négocient pas avec des tiers directement, au sens juridique, mais plutôt par le truchement des «organes» de l'entreprise par actions, à savoir les membres de la direction. Aucune partie n'a le droit de passer des contrats pour le compte de l'entreprise en participation, sauf si elle y est autorisée en vertu d'une résolution du conseil ou d'une autre délibération appropriée de la société par actions. Aux yeux de certaines personnes, il peut s'agir là d'une façon naturelle et méthodique d'exploiter une entreprise, tandis que pour d'autres, cette formule peut être inutilement encombrante.

Dans une entreprise en participation par actions, les biens de l'entreprise en participation sont également les biens de la société par actions et, par conséquent, n'appartiennent directement à aucune. Les actions représentent la participation. Il importe de prendre note d'un fait élémentaire qui a des conséquences importantes sur le plan fiscal : les dépenses de l'entreprise en participation sont aussi à la charge de la société par actions, mais non pas des actionnaires de celle-ci. Enfin, il peut être plus compliqué de dissoudre unilatéralement une entreprise en participation par actions que de mettre fin à une relation régie par contrat.

Il est possible de surmonter la plupart des désavantages apparents de la constitution en société par actions ou de s'y accommoder. La société par actions moderne est, à de nombreux égards, un véhicule admirablement simplifié et flexible, convenant à toute entreprise commerciale, y compris les entreprises en participation. Deux facteurs confèrent également à la société par actions sa souplesse unique : la participation indirecte par le biais d'actions et la nécessité d'agir par le truchement des organes de la société par actions, deux facteurs qui tendent à compliquer les choses.

Étant donné leur importance, nous axerons principalement notre examen dans les pages suivantes sur la conception et la structure des entreprises en participation par actions. Cependant, bon nombre des principes discutés s'appliquent également aux entreprises en participation non constituées en sociétés par actions. Regardons d'abord attentivement à quelles fins peuvent servir ce type de sociétés.

OBJET DES ENTREPRISES EN PARTICIPATION RÉGIES PAR CONTRAT OU NON CONSTITUÉES EN SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

Au Canada, c'est surtout dans les secteurs de l'énergie et des ressources naturelles que sont formées des entreprises en participation non constituées en sociétés par actions ou régies par contrat. Elles sont également constituées pour les fins de la réalisation de nombreux projets de construction et de génie. D'habitude, une société par actions canadienne souhaitant participer à la réalisation d'un projet qui fait appel à plusieurs technologies s'associera pour un temps limité à un ou plusieurs fournisseurs de technologie étrangère pour créer une entreprise non constituée en société par actions, afin que ces fournisseurs puissent lui apporter leurs connaissances et leur expérience. Bien que la loi ne restreigne nullement l'utilisation d'entreprises en participation non constituées en sociétés par actions dans le secteur de la fabrication, celles-ci y figurent en moins grand nombre pour les raisons mentionnées précédemment.

Il semblerait généralement que plus l'envergure et la période d'exploitation de l'entreprise en participation sont limitées, plus les parties seront vraisemblablement attirées par la structure d'une entreprise non constituée en société par actions. Dans des projets semblables, les parties ont tendance à vouloir conserver chacune leur identité propre.

Ce facteur est important quand il semble désirable que l'une des parties prenne en charge la gestion générale ou les relations directes avec les tiers. En pratique, le maintien de l'identité propre des parties a pour effet de permettre à celles-ci de déduire individuellement leur part respective des dépenses de l'entreprise en participation dans leur déclaration d'impôt sur le revenu.

De nombreux projets d'entreprises en participation non constituées en sociétés par actions comprennent une ou plusieurs phases d'exploration ou d'expérimentation et peut-être aussi, selon les résultats, une phase plus permanente. Dans cette dernière phase, les parties peuvent décider de modifier la structure de l'entreprise et de constituer

celle-ci en société par actions.

Les entreprises en participation non constituées en sociétés par actions offrent l'avantage de pouvoir être soigneusement adaptées à un besoin particulier. Comme les relations entre les parties sont entièrement définies dans un contrat, cette formule ne présente pas les aspects complexes de la structure d'une société par actions, dont nous avons déjà parlé. Il n'est cependant pas pour autant plus facile d'établir une entreprise en participation non constituée en société par actions et de rédiger les actes juridiques nécessaires. Au contraire, le contrat régissant les activités d'une telle société sera vraisemblablement plus détaillé, parce qu'il doit prévoir des questions qui sont habituellement traitées dans les statuts d'une société par actions. Nous avons constaté que, dans de nombreux cas, les parties accordent une plus grande importance à la définition de l'envergure et des limites de l'entreprise en participation, ainsi qu'aux dispositions traitant des méthodes comptables et de la gestion.

CONVENTION UNANIME DES ACTIONNAIRES

Les statuts actuels des sociétés par actions, en vertu des lois sur les sociétés commerciales adoptées par les gouvernements du Canada et de l'Ontario, prévoient la préparation d'une convention unanime des actionnaires qui peut être utilisée afin de simplifier la structure d'une société par actions dans le cas des entreprises en participation tout en conservant les nombreuses caractéristiques intéressantes.

Par ailleurs, on s'est demandé dans quelle mesure les tribunaux donneraient suite aux promesses faites par les parties à une entreprise en participation dans les conventions des actionnaires, à part les obligations qu'elles sont tenues de remplir à titre d'actionnaires dans l'entreprise en participation par actions. Par exemple, selon les règles du Common law régissant les sociétés par actions, le pouvoir discrétionnaire des directeurs ne peut être restreint d'aucune façon. Autrement dit, un actionnaire ne peut s'engager envers un autre pour assurer que les directeurs pour compte de la société dans laquelle il détient une participation votent nécessairement pour une option déterminée à l'avance.

À cause de cette règle, les avocats qui essayaient de créer des entreprises en participation par actions dans lesquelles les actionnaires, par leurs intentions exprimées dans leur convention, influenceraient toujours les décisions du conseil d'administration, ont fait face à un dilemme. En vertu des règles générales sur les sociétés par actions, on peut même mettre en doute l'efficacité d'une convention en vue d'exercer le droit de vote conféré par la détention d'actions pour privilégier une option donnée. De multiples procès ont été intentés aux États-Unis pour des questions de ce genre. La rédaction d'une convention unanime des actionnaires permet aujourd'hui d'éviter une grande partie de ces litiges.

Une convention unanime des actionnaires a pour effet de restreindre, dans la mesure prévue par ses dispositions, les pouvoirs des administrateurs pour ce qui est de la gestion ou de la surveillance de la gestion de l'entreprise en participation. Elle peut inclure notamment les modalités de modification de ses différentes clauses et les mécanismes de règlement des différends. En effet, les actionnaires peuvent s'approprier les fonctions du conseil d'administration s'ils le désirent et, de ce fait, assumer directement la responsabilité de la gestion. Ce faisant, ils peuvent simplement faire ressortir la nécessité d'établir un organe de gestion comparable au conseil d'administration et décider de ne pas supprimer ni modifier le conseil d'administration, mais de délimiter ses pouvoirs dans la convention.

L'établissement d'une convention unanime des actionnaires n'est assujetti à aucune exigence particulière de la loi; il faut cependant que tous les actionnaires de l'entreprise en participation par actions souscrivent à ce document écrit. Des personnes autres que les actionnaires peuvent également être parties à la convention. Il faut se rappeler que les avantages d'une convention unanime des actionnaires découlent de l'application de la loi en vertu de laquelle l'entreprise en participation par actions est constituée. Les parties qui ont l'intention de créer une entreprise en participation auraient intérêt à consulter ces statuts.

En raison de la souplesse même de la convention unanime des actionnaires, il importe d'élaborer et de rédiger la convention et les documents à l'appui avec beaucoup de soin parce que les actionnaires assument les responsabilités et les pouvoirs dont ils ont dégagé les administrateurs. Ces responsabilités peuvent aller des exigences relatives au dépôt de documents à l'incapacité en raison de salaires non payés. Pour cette raison et pour d'autres, certains associés dans des entreprises en participation peuvent juger que la délégation traditionnelle de pouvoirs considérables à un conseil d'administration sert mieux leurs intérêts.

CONSTITUTION D'UNE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS

Une société par actions peut être formée en vue de l'établissement d'une entreprise en participation avant la signature d'une convention entre actionnaires, qui fera alors état de sa dénomination sociale, de sa structure de capital et d'autres caractéristiques. Le contrat d'entreprise en participation peut également prendre la forme d'une convention préalable à l'enregistrement de la société par actions, dans laquelle il est stipulé notamment qu'une société par actions dotée de caractéristiques particulières doit être constituée. On peut se procurer les renseignements sur l'enregistrement des sociétés auprès de la :

Section des registres des compagnies
Direction des compagnies
Ministère de la consommation et du commerce
Tél. : (416) 593-8880

Voici quelques points importants.

- La dénomination sociale ne doit pas être le nom d'une entreprise en activité. Un imprimé d'ordinateur établissant qu'une recherche a été faite dans le but de déterminer si la dénomination sociale proposée était déjà utilisée doit être joint aux statuts.
- La société par actions peut faire des affaires sous un ou plusieurs noms commerciaux ou noms de division en enregistrant ces noms. En Ontario, l'enregistrement est régi par la *Loi sur les renseignements exigés des compagnies et associations*.

La plupart des statuts des sociétés par actions canadiennes prévoient que quelques membres du conseil d'administration doivent être des «résidents canadiens». Selon sa définition courante, cette expression englobe les immigrants au cours de la période de trois ans durant laquelle ils doivent habiter au Canada afin d'être admissibles à la citoyenneté canadienne et une année supplémentaire (soit un total de quatre années à compter de la date de l'obtention du droit d'établissement) pour l'obtention de la citoyenneté canadienne. Les associés étrangers dans des entreprises en participation devraient être prévenus au tout début du fait qu'au moins un des membres du conseil d'administration de l'entreprise en participation par actions doit satisfaire à cette exigence. Les provinces de Québec et du Nouveau-Brunswick n'imposent aucune exigence semblable. Aucune loi canadienne sur les sociétés par actions ne renferme d'exigences relatives à la citoyenneté applicables aux dirigeants des sociétés.

Si la société en participation est assujettie à une approbation, conformément à la *Loi sur l'examen de l'investissement étranger*, elle peut mettre l'emphase sur la présence canadienne dans l'entreprise et son effet bénéfique sur le Canada pour traiter de la citoyenneté des dirigeants.

Les sociétés par actions constituées en vertu des lois sur les sociétés commerciales adoptées par les gouvernements du Canada et de l'Ontario disposent de tous les pouvoirs d'une personne physique et, par conséquent, il n'est pas nécessaire d'intégrer dans leurs statuts des dispositions sur leurs objets. Le but et l'envergure de l'entreprise en participation sont habituellement définis dans un contrat et aucune disposition relative aux objets de la société n'est ordinairement incluse dans les statuts.

Selon les besoins, les dispositions relatives au capital autorisé peuvent être très simples ou très compliquées. Dans le cas le plus simple, la société par actions peut émettre un nombre illimité d'actions de n'importe quelle catégorie. Toutes les actions n'ont aucune valeur nominale. Aucun minimum n'est fixé pour le capital d'apport, bien qu'il faudrait prendre en considération les conséquences sur le plan fiscal d'un «faible apport de capital».

Toutes les actions émises doivent être des actions nominatives. Les actions ne sont pas valides à moins d'avoir été entièrement payées en espèces, en biens ou en services passés. Le contrat d'entreprise en participation devrait renfermer tous les détails de l'apport initial de capital, c'est-à-dire le volume d'actions qui seront émises et leurs catégories ainsi que la nature de la contrepartie. En vertu de la règle incorporée dans le droit des sociétés selon laquelle toutes les actions émises doivent être entièrement payées et des autres règles connexes, toutes les parties doivent convenir à l'avance de la valeur monétaire de toute la technologie et autres propriétés intellectuelles, de tous les biens corporels et de tous les services en contrepartie desquels des actions sont émises.

Dans les statuts d'une société à peu d'actionnaires, les «dispositions sur les sociétés fermées» ont pour but de supprimer certaines exigences relatives au dépôt de documents imposées en vertu de la législation sur les garanties. Ces dispositions limitent habituellement le transfert d'actions sans le consentement des actionnaires ou des administrateurs. Elles doivent être établies en tenant compte des clauses du contrat d'entreprise en participation portant sur le transfert des parts.

Les actionnaires et les administrateurs règlent les affaires de la société au cours des assemblées prévues à cette fin ou par le biais de résolutions signées dans lesquelles ils accordent leur consentement. Ainsi, les actionnaires éloignés les uns des autres peuvent effectuer des opérations et fournir les documents nécessaires en bonne et due forme.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Au contraire des actionnaires qui peuvent donner procuration à leurs homologues pour que ces derniers votent à leur place, les administrateurs doivent agir personnellement. La loi canadienne ne prévoit pas l'élection de remplaçants dans le cas des administrateurs.

Il est habituellement stipulé dans les conventions entre actionnaires que toutes les actions seront inscrites de façon à garantir la représentation convenue de chaque partie au sein du conseil d'administration. On peut parvenir à une telle égalité en ayant recours à divers mécanismes. Évidemment, plus les actionnaires exercent eux-mêmes les pouvoirs du conseil d'administration aux termes d'une convention entre actionnaires et moins cette question a d'importance. Cependant, il est rare que le conseil d'administration soit entièrement supprimé et, en raison des pouvoirs qui lui sont conférés relativement à la gestion de la société par actions, il importe de déterminer avec soin sa structure et son fonctionnement.

Dans le modèle courant d'entreprise en participation à deux associés dont la mise de fond est identique, les parties mettent habituellement sur pied un conseil d'administration composé d'un nombre pair d'administrateurs représentant également les deux parties. Selon cette formule, chacun détient un droit de veto à l'égard des décisions touchant l'orientation générale de l'entreprise en participation. On peut arriver au même effet dans les entreprises en participation comprenant plusieurs associés en stipulant dans le contrat et dans les statuts de la société par actions que toutes les résolutions du conseil d'administration, ou celles qui ont trait à des questions particulières, doivent être approuvées par la majorité ou l'ensemble des membres du conseil à l'occasion d'un scrutin spécial. Ces dispositions constituent des exemples de mécanismes permettant d'exercer un «contrôle négatif».

Une fois élus, les administrateurs sont habilités à gérer les activités de la société que les associés veulent bien leur confier. Grâce aux exigences relatives au quorum, il est assuré que les représentants de chaque associé assistent aux réunions du conseil d'administration et approuvent les actions proposées. Les lois canadiennes n'imposent aux sociétés aucune restriction particulière au chapitre de l'établissement des exigences relatives au quorum et au vote.

DIRIGEANTS

Il est très courant de voir des parties à une entreprise en participation confier à des tierces personnes la gestion quotidienne de l'entreprise, malgré les risques de conflit. Les raisons de ce comportement sont évidentes. Quand des techniques sont utilisées conjointement dans des activités, il est généralement pratique d'établir un organe de liaison permanent qui surveille les opérations de l'entreprise. En outre, chaque partie ressent le besoin de protéger ses intérêts vitaux.

Les dirigeants des sociétés sont habituellement choisis parmi le personnel de la société mère, ce qui donne quelquefois lieu à une lutte entre les participants pour assurer une représentation égale. Nous avons observé dans certains contrats d'entreprises en participation que chaque partie choisissait à tour de rôle un représentant parmi une longue liste de dirigeants. D'après une approche semblable, on peut répartir les dirigeants selon leur poste en deux groupes à peu près égaux, chaque partie nommant ou fournissant les titulaires de chaque groupe. Il a même été proposé que les deux parties s'échangent chaque année le droit de nommer les titulaires de chaque groupe.

De telles formules semblent logiques, mais ne donnent pas de résultats satisfaisants. Il n'existe pas de solution idéale. Il faut faire preuve de bon sens en examinant les besoins particuliers de l'entreprise en participation, les personnes les plus compétentes pour remplir diverses fonctions et les intérêts légitimes de chaque partie. Certains participants à une entreprise en participation ont jugé qu'il était avantageux de choisir un directeur général qui n'entretenait aucun lien avec eux, si ce n'est au moment de la constitution de la société, du moins après que cette dernière a atteint une certaine stabilité. Nous avons observé précédemment que, selon des études statistiques, une entreprise dans laquelle l'organe de gestion jouit d'une certaine indépendance a plus de chances de réussir.

FORMATION DU CAPITAL DE L'ENTREPRISE EN PARTICIPATION PAR ACTIONS

Pour que la structure de la société par actions soit entièrement mise en place, des capitaux doivent être investis dans la société au moment même de la constitution. Chaque associé dans une entreprise en participation reçoit une partie du capital-actions proportionnelle au montant en espèces, aux biens ou

aux services qu'il a investis et qui ont une valeur monétaire particulière en vertu d'une résolution du conseil d'administration ou des dispositions de la convention unanime des actionnaires. Le droit des sociétés et le régime fiscal rendent obligatoire l'évaluation de l'apport non monétaire. Il existe une façon très simple d'établir la participation fondamentale respective des associés : la nouvelle société par actions doit émettre un nombre approprié d'actions ordinaires pour obtenir une contrepartie relativement nominale avant l'acquisition ou l'apport d'un grand nombre de biens. La société peut ensuite se procurer des capitaux supplémentaires en contractant des prêts ou en émettant des actions spéciales aux participants ou à des tierces parties.

Les participants à une entreprise en participation peuvent structurer leur investissement d'à peu près toutes les façons souhaitées; par exemple, ils peuvent inclure dans le capital-actions de la société des actions auxquelles sont assortis un large éventail de droits et de conditions, dont voici quelques exemples :

- le droit de vote sur l'ensemble des questions ou sur des questions précises;
- des dividendes fixes, discrétionnaires ou préférentiels; des droits de remboursement et de rachat, les montants des remboursements étant fixés à l'avance ou au moment du remboursement ou du rachat;
- le droit de recevoir une part des éléments d'actif de la société par actions au moment de sa dissolution;
- le droit d'élire un certain nombre d'administrateurs.

Pour répartir les droits entre les parties à une entreprise en participation, il peut être utile d'émettre des actions de catégories différentes ou de séries différentes dans une même catégorie.

Les titres de créance peuvent constituer un mécanisme tout aussi souple. Les prêts consentis aux actionnaires peuvent être enregistrés par de simples billets sur lesquels sont inscrits les taux d'intérêt fixes ou par des contrats plus compliqués renfermant des dispositions relatives au remboursement en fonction des gains ou des résultats. On peut faire en sorte que les titres de créance puissent être convertis en actions si le prêteur ou la société par actions le souhaite.

SOCIÉTÉS PAR ACTIONS EN ACTIVITÉ

De nombreuses entreprises en participation par actions ne sont pas créées de toutes pièces, mais sont établies par suite de l'investissement d'un nouveau participant dans une société par actions déjà en activité. Il faut également tenir compte de la structure et des obligations de la société en activité dans la planification de la structure et du fonctionnement de la nouvelle entreprise en participation par actions. Les lois canadiennes n'imposent presque aucune restriction en ce qui concerne la modification des statuts d'une société.

TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

Le transfert peut être effectué de plusieurs façons. Par exemple, la technologie peut être transférée en bloc en retour d'actions ou d'une créance fournies par l'entreprise en participation. Le plus souvent, l'associé étranger préférera passer un contrat de licence. Cette méthode s'avère habituellement pour lui la meilleure façon de protéger sa technologie, même contre la société dont il fait partie. La passation de concessions de licences dans des entreprises en participation est examinée en page 64.

La passation d'un contrat de licence avec une entreprise en participation soulève la question suivante : dans quelle mesure faut-il permettre, le cas échéant, au fournisseur de technologie de retirer de l'argent de l'entreprise en participation autrement que par le biais d'une distribution sous forme de dividendes des bénéfices après imposition? Ce fournisseur peut soutenir qu'il y a lieu de considérer son apport dans l'entreprise en participation et sa licence de technologie comme deux choses distinctes et que cette licence devrait rapporter les mêmes redevances que celles qui seraient exigées de tierces parties. Même si ce mécanisme était accepté, l'autre associé devrait veiller à ce que le fournisseur de technologie contribue pleinement au capital-actions.

La difficulté réside dans le fait que l'apport initial de capital peut être modeste, les perspectives réelles de l'entreprise étant fonction des apports incorporels de chaque associé. Dans un tel cas, il est possible d'apporter des arguments solides établissant que l'apport initial de technologie devrait se faire sous la forme d'un transfert en bloc, en contrepartie d'un montant déterminé, sans redevances additionnelles. On peut également proposer que les redevances exigées pour la

technologie transférée au moment de la constitution en société ou dans l'avenir devraient être inférieures au prix de pleine concurrence, bien que le fournisseur de technologie puisse avoir des difficultés à justifier ce prix dans la déclaration d'impôt qu'il produira dans son pays.

AUTRES EXIGENCES RELATIVES AU CAPITAL

Dès le départ, les parties à une entreprise en participation devraient élaborer un ensemble de plans d'action et de politiques concernant le financement futur. Bien que les apports initiaux et le financement accordé par les établissements financiers puissent satisfaire aux besoins prévisibles, il peut toujours devenir nécessaire d'augmenter les participations directes. Les associés doivent négocier dans quelle proportion ils souhaitent contribuer au financement futur. Il importe également de réfléchir tout autant aux conséquences qui s'ensuivront si une partie ne fournit aucun apport quand elle est tenue de le faire et d'insérer des dispositions très claires à ce sujet dans le contrat d'entreprise en participation. Voici quelques façons d'aborder ce problème :

1. La somme non versée peut être déduite des bénéfices futurs alloués à la partie en défaut.
2. L'autre associé peut choisir de prêter la somme versée et il sera alors considéré que la partie en défaut a effectué le paiement exigé; le prêt est garanti par les profits ultérieurs de la partie en défaut ou par sa participation dans la société.
3. Après s'être vu accordé un certain temps pour s'exécuter, la partie en défaut peut être contrainte de diminuer ou d'abandonner sa participation dans l'entreprise en participation ou de vendre celle-ci à l'autre associé ou à la société même, à un prix réduit déterminé au préalable.

RÉPARTITION DES RECETTES

Les personnes qui envisagent de constituer une entreprise en participation ont tendance à centrer leur attention au début sur les questions relatives à l'organisation et sur les activités de mise en marche. Il ne faudrait pas oublier que le but de l'entreprise en participation est de réaliser des profits et que des divergences peuvent survenir dans la répartition des recettes. Chaque participant peut avoir un point de vue différent dans le choix délicat mais inévitable entre la répartition immédiate des recettes, méthode qui possède des attraits évidents, et la retenue des recettes à des fins de réinvestissement et de soutien à la croissance. Dans une entreprise en participation par actions, ce choix peut être laissé à la discrétion des administrateurs, comme le prévoient d'ailleurs les lois canadiennes. D'un autre côté, les parties peuvent décider du mode de répartition des recettes dans le contrat d'entreprise en participation lui-même.

Si l'entreprise en participation donne à chaque partie la possibilité d'exercer un contrôle «négatif», qui peut occasionner des impasses, le défaut d'intégrer au contrat d'entreprise en participation une politique de répartition des recettes, aussi limitée soit-elle, peut avoir pour conséquence d'empêcher toute répartition jusqu'à ce que le problème soit réglé. De nombreux contrats d'entreprises en participation prévoient la distribution immédiate d'une partie ou de la totalité des recettes, à l'exception de celles qui constituent une réserve aux fins de l'augmentation du capital. Il peut même être convenu que la fraction des recettes réparties variera en fonction de normes de rendement déterminées à l'avance.

DISSOLUTION

Une entreprise en participation à durée limitée peut atteindre son objectif et être dissoute selon les conditions de son contrat. Toute entreprise en participation peut être dissoute à l'amiable ou encore, une partie, ou les deux, peut décider de s'orienter différemment et, par conséquent, être remplacée. Par exemple, cela se produit couramment quand une partie achète, après négociation, les actions de l'autre partie. Enfin, un désaccord entre les parties peut entraîner la dissolution de l'entreprise.

REMPLACEMENT D'UNE PARTIE

Il est rare qu'une partie à une entreprise en participation porte peu d'intérêt à l'identité de l'autre partie ou des autres parties. Cette attitude s'explique de toute évidence par le fait que, dans une entreprise en participation, chaque partie choisit les associés qui lui conviennent et évalue leur apport et que les parties doivent se faire confiance et pouvoir bien s'entendre. Le remplacement d'une partie peut très bien être un facteur décisif pour la survie de l'entreprise. Cette question soulèvera au moins certaines préoccupations au sujet de la protection de la propriété intellectuelle et du respect du secret en général.

Il faut habituellement remplacer une partie quand un participant souhaite, pour une raison quelconque, transférer sa participation à un tiers. On oublie souvent qu'il est possible qu'une partie soit indirectement remplacée quand le contrôle des activités de cette partie change de mains. Il est difficile d'avoir un pouvoir quelconque sur de tels changements dans l'entreprise en participation. Cependant, il existe divers mécanismes comme la dissolution automatique ou le rachat forcé de la participation de la partie dont le contrôle des activités change de mains, selon le choix de l'autre partie.

RESTRICTIONS RELATIVES AU TRANSFERT D'ACTIONS

Les lois fédérales et de l'Ontario sur les sociétés n'imposent aucune restriction relativement au transfert d'actions, mais il est courant d'inclure dans le contrat de société une disposition selon laquelle ces transferts doivent être approuvés par les administrateurs. D'après notre expérience, les entreprises en participation interdisent toujours le transfert des actions d'une partie sans le consentement de l'autre.

Les acheteurs d'actions qui sont visés par la convention unanime des actionnaires sont réputés être des parties à la convention. Celle-ci stipule habituellement qu'une mention doit figurer sur les certificats d'actions et que cette mention doit préciser que les certificats sont assujettis aux dispositions de la convention.

IMPASSE

En cas de conflit, un contrôle «négatif» efficace mène à une impasse. Certains analystes des entreprises en participation ont souligné que les risques d'aboutir à une impasse peuvent être envisagés sous un angle positif si l'on pense que ces risques et la paralysie de l'entreprise en participation consécutive à l'impasse peuvent inciter les parties à trouver ensemble des solutions. Certains avancent également que les dispositions relatives au règlement des impasses peuvent avoir pour effet d'amener les parties à provoquer des impasses et, partant, à augmenter leur fréquence. Par contre, d'autres mettent en évidence l'importance de choisir un mécanisme pour sortir des impasses, étant donné les conséquences graves que peuvent avoir les désaccords.

De tels mécanismes peuvent être mis en place à différents niveaux. Par exemple, un administrateur peut avoir une voix prépondérante en vertu des statuts de la société. Pour que ce mécanisme soit aussi juste que possible, des personnes désignées par chaque partie ou un membre «neutre» du conseil d'administration peuvent se voir conférer tour à tour le privilège de posséder une voix prépondérante. On peut également envisager des mécanismes plus draconiens comme le rachat de la participation d'un associé par un autre, l'introduction d'une nouvelle partie ou la dissolution de la société.

DROIT DE PRÉEMPTION

La plupart des gens d'affaires connaissent bien l'expression «droit de préemption». Ce droit est accordé dans deux situations fondamentales. Dans la première, le participant qui souhaite vendre ses actions est tenu d'offrir à l'autre participant le droit de présenter une offre qui équivaudra à celle des tierces parties. Cette obligation est souvent considérée comme un inconvénient parce que les tierces parties peuvent hésiter à présenter des offres qui seraient assujetties au préalable à un droit de préemption. Cependant, cela peut ne pas être le cas dans une entreprise en participation, puisqu'il est rarement dans l'intérêt d'un participant de faciliter la vente d'actions à des tierces parties. Le droit de préemption pose également une autre difficulté : celle d'établir la bonne foi de la tierce partie.

Dans la deuxième situation, une formule de calcul du prix de rachat est incluse dans le contrat de société. Il est alors prévu qu'un participant peut offrir sa participation dans la société à son coparticipant, à un prix déterminé à l'avance et suivant les autres conditions figurant dans le contrat. Si le coparticipant refuse cette offre, ce participant est alors libre pendant une certaine période de vendre sa part à une tierce partie suivant les mêmes conditions. Il peut être difficile d'établir une formule de calcul du prix de rachat. Ce prix peut correspondre à la valeur comptable, aux recettes capitalisées, à la valeur d'expertise ou à une variante de ces options. On peut également utiliser la valeur établie par une tierce partie indépendante.

Sans qu'on sache pourquoi, les dispositions relatives au droit de préemption sont souvent parmi celles qui sont les plus mal rédigées. On semble généralement penser que le simple fait de mentionner brièvement le droit de préemption suffit à créer tous les droits et toutes les obligations nécessaires. Cela n'est pas le cas. Les intentions particulières des parties doivent être exposées en détail. Il est particulièrement important de préciser la portée ou les limites des droits et de présenter des mécanismes d'administration appropriés.

ACHAT PAR L'ENTREPRISE EN PARTICIPATION PAR ACTIONS DE SES PROPRES ACTIONS

Les mécanismes mentionnés dans le paragraphe précédent peuvent être organisés de façon telle que l'entreprise en participation par actions soit elle-même l'acheteur. Cette formule est une méthode commode d'assurer aux parties qui demeurent dans la société une participation proportionnelle.

DISPOSITION DE RACHAT

La convention de rachat est un instrument traditionnel qui permet à un actionnaire d'abandonner sa participation dans une société de façon ordonnée. Selon cette formule, un associé dans une entreprise en participation fait part à son coassocié de son intention d'acheter la participation de ce dernier ou de vendre sa propre participation et propose à cette fin un prix par action. Le coassocié doit alors accepter d'acheter les actions de la première partie ou de vendre ses actions à cette dernière, au prix convenu. Les clauses de rachat sont habituellement très détaillées; elles traitent des conditions de paiement, des modalités du transfert des actions, de l'exécution des obligations entre l'actionnaire vendeur et la société par actions, ainsi que d'autres questions.

Les clauses de rachat sont tellement courantes que les parties ont tendance à les inclure dans le contrat d'association sans y avoir suffisamment réfléchi au préalable. Ces clauses donnent des résultats satisfaisants si les parties sont sur un pied d'égalité en ce qui concerne leur participation dans la société et leur situation financière et juridique. S'il existe une inégalité importante sur l'un de ces points entre les parties, la partie la plus faible peut être grandement désavantagée. Si le déséquilibre réside dans la situation financière des parties, l'associé qui soumet une offre d'achat peut proposer un prix ridiculement bas, sachant que le coassocié sera plus enclin à vendre qu'à acheter. De même, l'associé étranger qui doit faire approuver toute transaction par le gouvernement du Canada est évidemment désavantagé.

ARBITRAGE

Les entreprises en participation internationales préfèrent souvent recourir à l'arbitrage plutôt qu'aux tribunaux de l'un ou l'autre des pays d'origine des associés. Le mécanisme d'arbitrage peut être adapté aux cas d'espèces, c'est-à-dire que chaque partie choisit un arbitre et les deux parties peuvent ensuite en choisir un troisième ensemble ou les parties peuvent s'en remettre à un organisme d'arbitrage comme la Chambre de commerce internationale (CCI), l'Institute of Arbitrators (Londres), l'American Arbitration Association, le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) et la Commission interaméricaine d'arbitrage commercial.

Si l'on choisit d'adapter le mécanisme d'arbitrage aux circonstances, il importe de suivre une réglementation reconnue en matière d'arbitrage. Parmi ces réglementations figurent les règles de la CCI, de l'ICSID et de la CNUTSI (Commission des Nations Unies sur le droit commercial international). Voici une liste des points les plus importants qui méritent d'être examinés au moment de la rédaction des dispositions relatives à l'arbitrage.

1. Description des litiges
2. Exécution de la sentence arbitrale
3. Désignation des arbitres
4. Formulation
5. Principales lois en vigueur
6. Inscription du jugement
7. Échéanciers
8. Choix entre l'arbitre neutre et un groupe de trois arbitres
9. Coûts
10. Lieu des audiences

Il ne faut pas supposer que le mécanisme d'arbitrage est nécessairement plus efficace que le recours aux tribunaux. S'il est possible, dans une entreprise en participation, de convaincre un associé étranger d'accepter qu'un tribunal canadien statue sur son cas en se conformant au droit canadien, il y a de fortes chances pour que le recours aux tribunaux donne des résultats plus satisfaisants que le recours à l'arbitrage. Les parties n'ont pas à définir de façon particulière les règles et les procédures judiciaires. Il est habituellement possible de porter sa cause devant les tribunaux canadiens dans un délai raisonnable.

L'aide d'un avocat est des plus importantes pour toutes les questions qui ont trait au règlement de conflits par les tribunaux, y compris l'arbitrage.

LIQUIDATION

Si les parties ne parviennent pas à régler leurs différends au moyen de négociations officieuses ou des mécanismes prévus dans le contrat d'entreprise en participation, une partie peut présenter aux

tribunaux, en vertu des statuts de l'entreprise en participation, une requête en vue de faire rendre une ordonnance prescrivant la nomination d'un syndic chargé de liquider la société. Ainsi, d'après les lois ontariennes, les tribunaux peuvent rendre une ordonnance dans de multiples situations, notamment quand ils sont convaincus qu'un actionnaire mécontent a le droit, aux termes d'une convention unanime des actionnaires, de revendiquer la liquidation de la société après qu'un événement particulier s'est produit ou quand il est «juste et équitable» pour une raison autre que la faillite ou l'insolvabilité de procéder à la liquidation de la société.

Ce n'est qu'en dernier ressort que les parties doivent demander une ordonnance judiciaire pour liquider une société. Les poursuites peuvent s'étendre sur une longue période, engendrer de l'amertume chez les parties et entraîner des coûts très élevés, sans parler de la publicité fâcheuse qu'elles attirent. En outre, la décision des tribunaux satisfera vraisemblablement moins les deux parties qu'un règlement obtenu après négociation ou arbitrage.

EFFET DE LA DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ

Bien que la dissolution des activités de la société puisse sembler un problème très lointain au départ, des dispositions pertinentes doivent être prévues en vue de cette éventualité. Il faut avant tout trouver des solutions à des questions comme l'utilisation future de la désignation sociale de l'entreprise en participation, la distribution des biens (y compris la remise de la technologie) et le respect du secret.

MESURES FISCALES TOUCHANT LES ENTREPRISES EN PARTICIPATION CANADIENNES

Dans la présente partie, nous résumons les éléments du régime fiscal canadien qui semblent intéresser le plus les associés dans une entreprise en participation canadienne. Ainsi, les gens d'affaires canadiens pourront-ils se remettre en mémoire certains points et se servir des renseignements donnés comme liste de vérification; les investisseurs étrangers auront un aperçu utile du domaine.

Au Canada, tant le gouvernement fédéral que les gouvernements provinciaux perçoivent un impôt sur le revenu. Pour que le présent résumé soit aussi concis que possible, la province de l'Ontario représentera l'ensemble des provinces et nous mentionnerons les autres à l'occasion.

Les renseignements fournis ci-dessous étaient valables en date du 29 septembre 1989. Au Canada, le domaine de l'imposition est en évolution constante. Il est donc essentiel de consulter des experts-conseils en fiscalité pendant l'organisation et la mise en oeuvre d'une entreprise en participation.

PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L'IMPOSITION

Résidence

Une société résidant au Canada est tenue de payer un impôt au Canada sur le revenu qu'elle tire de ses activités à l'échelle internationale. Une entreprise constituée en société par actions et qui exerce des activités au Canada est réputée être une résidente du Canada. Selon ces principes, une entreprise en participation par actions au Canada est assujettie au régime d'impôt sur le revenu des sociétés canadiennes décrit ci-dessous.

Même si l'entreprise en participation canadienne n'est pas constituée en société par actions, il n'est pas rare que l'investisseur étranger crée une filiale canadienne qui devient le véritable associé dans l'entreprise en participation. Les principes fondamentaux du régime canadien d'impôt sur le revenu des sociétés s'appliquent également à une telle société.

TAUX DE L'IMPÔT SUR LE REVENU DES SOCIÉTÉS

Taux maximal d'imposition

Les taux d'imposition mentionnés ci-dessous s'appliquent au revenu de la société, calculé de façon générale selon des méthodes de comptabilité courantes, et auquel s'ajoute les deux-tiers (trois-quarts après 1989) des gains en capital.

On calcule le taux maximal de l'impôt sur le revenu des sociétés dans une province en additionnant le taux d'imposition fédéral de 28 % et le taux d'imposition provincial approprié, qui varie d'une province à l'autre. En Ontario, ce taux atteint 43,5 %, ce qui représente la somme du taux de l'impôt sur le revenu fédéral de 28 % et du taux de l'impôt sur le revenu de l'Ontario de 15,5 %.

Taux d'imposition réduit

Une corporation privée dont le contrôle est canadien a le droit de réclamer une «déduction accordée aux petites entreprises», par suite de quoi un taux d'imposition réduit est appliqué à une partie de ses revenus. Si, dans une entreprise canadienne en participation par actions, le contrôle étranger conféré par le nombre d'actions avec droit de vote ne dépasse pas 50 %, la société peut alors être considérée comme une corporation privée dont le contrôle est canadien et bénéficier de ce taux réduit. En outre, la société qui souhaite profiter du taux réduit ne doit pas être contrôlée directement ou indirectement par une société dont les actions sont inscrites à une bourse canadienne. Cette mesure est susceptible d'attirer des investisseurs étrangers éventuels puisque ceux-ci peuvent obtenir jusqu'à 50 % des actions avec droit de vote d'une société canadienne sans être privés de la déduction accordée aux petites entreprises.

La déduction accordée aux petites entreprises a pour effet de réduire de 16 % le taux de l'impôt fédéral. Les provinces consentent également une déduction, de sorte que les effets conjugués de ces deux mesures doivent être pris en considération. En Ontario, la déduction accordée aux petites entreprises amène le taux provincial à 10 %, ce qui se traduit par des taux combinés, fédéral et Ontario, de 22 %.

Cette réduction du taux porte sur les premiers 200 000 $ d'affaires réalisés au canada pendant l'année.

TAUX D'IMPOSITION SPÉCIAL POUR LE SECTEUR DE LA FABRICATION ET DE LA TRANSFORMATION

Une société qui exerce des activités de fabrication ou de transformation admissibles au Canada peut bénéficier d'une réduction du taux d'imposition sur les revenus qu'elle en retire.

Il n'existe aucune définition de l'expression «fabrication et transformation». Certaines activités, comme la pêche, l'agriculture, l'exploitation forestière, la construction et un certain nombre d'activités liées à l'exploitation des ressources, sont expressément exclues. En outre, une société n'est pas admissible au crédit d'impôt pour les activités de fabrication et de transformation si une fraction inférieure à 10 % des revenus bruts qu'elle a tirés pour l'année d'entreprises exploitées activement au Canada provient de la fabrication ou de la transformation de biens au Canada ou de la vente ou de la location de biens qu'elle a fabriqués ou transformés au Canada. De façon générale, si les activités d'une société tombent sous le sens qu'on attribue couramment aux mots «fabrication» ou «transformation», cette société sera admissible à une réduction du taux d'imposition.

Le taux de l'impôt fédéral sur la fabrication et la transformation est de 25 %.

La combinaison des taux fédéral et provincial en Ontario pour les sociétés admissibles au taux relatif à la fabrication et à la transformation, mais non à la déduction pour petite entreprise, est de 44 % (y compris la surtaxe).

GAINS EN CAPITAL RÉALISÉS PAR L'ENTREPRISE EN PARTICIPATION

Les deux tiers (les trois quarts après 1989) des gains en capital sont inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable. Dans le cas d'une société, ces gains sont assujettis au taux maximal d'impôts sur le revenu des sociétés. Un gain en capital désigne le profit réalisé lors de la disposition d'un bien à un prix supérieur au coût du bien lui-même et à tous les autres coûts liés à la disposition.

AMORTISSEMENT ET RÉCUPÉRATION D'AMORTISSEMENT

Les contribuables ont le droit d'amortir le coût des éléments d'actif dont ils se sont portés acquéreurs dans le but de tirer un revenu d'un bien ou d'une entreprise. Au Canada, les biens amortissables sont répartis en plusieurs catégories et un taux maximal d'amortissement (appelé «allocation du coût en capital») est attribué à chaque catégorie. L'amortissement est calculé habituellement au moyen de la méthode de l'amortissement décroissant et, à l'occasion, au moyen de la méthode de l'amortissement linéaire. Quand le contribuable dispose d'un élément d'actif à l'égard duquel il a réclamé une déduction pour amortissement, il recouvre la somme déduite auparavant au titre de l'amortissement et est tenu de l'inclure dans le calcul de son revenu.

Dans certains cas, un contribuable peut avoir le droit d'utiliser un taux d'amortissement accéléré.

IMPÔT DE RETENUE SUR LES REDEVANCES

Si aux termes du contrat de l'entreprise en participation, le participant étranger doit délivrer à la société une licence en contrepartie de redevances, il devra verser au Canada un soi-disant «impôt de retenue» au moment où il touchera ses redevances. Il s'agit de la même retenue d'impôt que celle qui s'applique dans les cas où le concédant est une tierce partie dont il est fait mention en page 59.

IMPÔT DE RETENUE SUR LES FRAIS DE GESTION

Un associé étranger dans une entreprise en participation se montre parfois intéressé à obtenir de la société une rémunération avant impôt sous forme de frais de gestion ou d'administration. Cette question est examinée en page 60.

IMPÔT DE RETENUE SUR LES DIVIDENDES

Les dividendes versés par une société canadienne à un actionnaire étranger sont assujettis à un impôt de retenue fixé à 25 % en vertu de la *Loi de l'impôt sur*

le revenu, mais ramené à 15 % dans le cas des paiements faits à des pays avec lesquels le Canada a passé des conventions fiscales. Ces pays sont énumérés en page 44.

DÉPENSES DE L'ENTREPRISE EN PARTICIPATION

Dans le cas d'une entreprise en participation par actions, les depenses liées à l'exploitation de l'entreprise sont déduites des revenus de la société dans le calcul du revenu assujetti à l'impôt selon les méthodes comptables généralement reconnues. À ce sujet, il y aurait lieu de prendre particulièrement note que toute dépense de recherche et de développement est immédiatement déductible. En outre, il est possible de bénéficier d'un crédit fiscal d'investissement, de l'ordre de 20 % à 35 %, pour les frais de recherche et de développement.

SOCIÉTÉ DE PERSONNES

Si des parties à une entreprise en participation décident de s'associer pour exploiter une entreprise, les revenus (ou les pertes) de l'entreprise seront attribués à la société de personnes comme si elle était une personne distincte.

Toutes les déductions applicables à l'entreprise de la société de personnes doivent être faites par la société. Cependant, chaque associé est tenu de payer l'impôt sur les profits de la société selon la part des produits ou des pertes de la société qui lui revient.

L'amortissement est un exemple de dépense que la société doit déduire. Cela peut causer des difficultés si l'un des associés ne souhaite pas déduire la totalité du montant amortissable durant l'année. Les parties qui envisagent de former une entreprise en participation non constituée en société par actions optent habituellement pour un autre type de société qu'une société de personnes parce qu'elles veulent notamment garantir que chaque participant puisse bénéficier de déductions d'impôt. Étant donné que la *Loi de l'impôt sur le revenu* ne renferme aucune règle particulière au sujet du calcul du revenu d'une entreprise en participation non constituée en société par actions ni en société de personnes, il semblerait que chaque partie à l'entreprise en participation puisse calculer séparément son revenu et ses pertes découlant de la société.

CONSÉQUENCES SUR LE PLAN FISCAL DU TRANSFERT D'UNE PARTICIPATION DANS UNE ENTREPRISE EN PARTICIPATION

Aux termes de la *Loi de l'impôt sur le revenu*, les deux tiers (les trois quarts après 1989) du produit de la vente, par un non-résident, de sa participation dans une entreprise en participation canadienne seront généralement compris dans le calcul du revenu de cette personne aux fins de l'impôt canadien. Cependant, la personne non résidante peut éviter de payer un impôt au Canada si elle habite dans un pays qui a passé avec le Canada une convention fiscale qui prévoit l'exemption de tels gains. Par exemple, conformément à la convention fiscale canado-américaine, tout gain réalisé par un résident américain qui vend sa participation dans une entreprise en participation canadienne ne sera pas imposé au Canada pourvu que ce résident n'ait aucun «établissement stable» au Canada durant l'année de la vente.

POSSIBILITÉ DE DÉDUIRE LES INTÉRÊTS VERSÉS SUR LES PRÊTS CONSENTIS PAR LES PARTIES À DES ENTREPRISES EN PARTICIPATION

Si les parties à une entreprise en participation par actions comptent fournir une partie du capital de la société en contractant directement des emprunts à intérêt, elles devraient savoir que la société ne pourra peut-être pas déduire la totalité des frais d'intérêt. En termes simples, si les frais d'intérêt liés aux sommes consenties par des prêteurs ayant des liens de dépendance avec les emprunteurs sont plus de trois fois supérieurs à l'actif de l'entreprise en participation par actions, cette dernière n'a pas le droit de déduire les frais d'intérêt imposés sur l'excédent.

INVESTISSEMENT CANADA

Il n'est pas nécessaire d'en avertir officiellement les organismes concernés ou de se soumettre à une revue lors de transferts de technologie étrangère au Canada, par le biais de ventes, d'assistance technique ou de concessions de licences. Par contre, en vertu de la *Loi sur Investissement Canada*, les non-Canadiens qui exploitent une entreprise au Canada doivent en avertir les organismes concernés ou faire l'objet d'une revue.

Si un investisseur non canadien établit une nouvelle entreprise au Canada, qui sera sous son contrôle, il doit en avertir à l'aide de la formule prescrite Investissement Canada, un organisme du ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie. L'avertissement doit comporter le nom de l'investisseur et la nature de la nouvelle entreprise. Si cette entreprise touche d'une manière quelconque au patrimoine culturel ou à l'identité nationale du Canada, le gouvernement a le dernier mot pour décider. La procédure de revue est exposée ci-dessous.

La *Loi sur Investissement Canada* exige du gouvernement fédéral qu'il définisse par des règlements ce qu'il entend par : «patrimoine culturel» ou «identité nationale».

Dans le même ordre d'idée, si un investisseur non canadien prend le contrôle d'une entreprise canadienne en activité, il doit en avertir Investissement Canada. Toute transaction dépassant certains plafonds, établis d'après la valeur en dollars canadiens de l'actif brut de l'entreprise acquise, doit faire l'objet d'une revue. Ces plafonds sont les suivants :

1) Si l'investisseur prend le contrôle direct d'une entreprise canadienne, soit par l'achat d'actions ou d'actifs : actif brut de 5 millions de dollars ou plus;
2) Si l'investisseur prend indirectement le contrôle d'une entreprise canadienne : actif brut de
   50 millions de dollars ou plus, sauf si l'actif de l'entreprise canadienne représente plus de 50 % du total des transactions internationales, auquel cas le plafond est ramené à 5 millions de dollars comme pour les acquisitions directes.

En vertu des accords de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, le plafond donnant lieu à une revue des acquisitions directes d'entreprises canadiennes par des investisseurs américains sera augmenté par étapes, de la manière suivante :

Date d'entrée en vigueur	Actif brut Plafond ($ CDN)
1er janvier 1989	25 000 000
1er janvier 1990	50 000 000
1er janvier 1991	100 000 000
1er janvier 1992	150 000 000
et ultérieurement	(en dollars CDN indexés 1992)

La revue des acquisitions indirectes par les investisseurs américains sera éliminée progressivement de la manière suivante :

Date d'entrée en vigueur	Actif brut Plafond ($ CDN)
1er janvier 1989	100 000 000
1er janvier 1990	250 000 000
1er janvier 1991	500 000 000
1er janvier 1992 et ultérieurement	aucune revue

Les investissements relatifs à la fourniture de transport, aux services financiers et aux industries culturelles ne sont pas compris dans les augmentations de plafonds.

Les avis officiels et exigences de revues prévus par la *Loi sur Investissement Canada* ne concernent que les non-Canadiens qui établissent ou acquièrent une entreprise canadienne qui sera sous leur contrôle; il importe donc de bien comprendre la notion de contrôle. La Loi contient certaines dispositions pour aider l'investisseur à déterminer dans quelles mesures on peut considérer que le contrôle de l'entreprise appartient à un non-Canadien.

On considérera de toute évidence qu'un non-Canadien détenant plus de 50 % des votes dans une entreprise en participation, constituée en société par actions ou non constituée en société par actions, est en position de contrôle. En vertu des règlements spéciaux appartenant à la loi canadienne d'investissement, on considère que les portefeuilles

étrangers correspondant à un tiers ou plus des actions donnant le droit de vote dans une entreprise en participation, constituée en société par actions, représente un contrôle à moins qu'il ne soit démontré par des faits qu'il n'en est rien. On estime que les droits des non-Canadiens dans une entreprise en participation, constituée en société par actions ou non constituée en société par actions, ne leur donne pas le contrôle si une seule personne ou entité canadienne détient plus de 50 % des droits de vote. Cependant, si les droits canadiens sont divisés, un vote minoritaire peut constituer un contrôle, selon la théorie du contrôle négatif.*

La *Loi sur Investissement Canada* prévoit des restrictions temporelles importantes au niveau de la notification et de la procédure d'examen. Dans les cas de notification obligatoires, il faut donner avis à Investissement Canada avant d'entreprendre le placement ou dans les 30 jours qui suivent. Si le ministre responsable de la *Loi sur Investissement Canada*, estimant que l'investissement touche au patrimoine culturel ou à l'identité nationale du Canada, compte en faire la revue, il doit aviser l'investisseur non canadien de ses intentions dans les vingt et un jours suivant la réception de l'avis envoyé par l'investisseur.

En général, tout non-Canadien qui se propose de faire un investissement soumis à revue doit faire une demande et recevoir l'approbation avant exécution du placement.*

Dans une demande de revue l'investisseur doit prévoir une description de ses plans pour l'entreprise canadienne, mise en parallèle avec les exploitations actuelles de l'entreprise. La demande remplie est soumise à l'examen des agents d'Investissement Canada puis retransmise au ministre accompagnée des documents en faveur de la demande et des représentations éventuelles soumises à l'organisme par la province affectée par le placement. Le ministre doit alors prendre une décision dans les quarante-cinq jours, qu'il peut prolonger unilatéralement à trente jours en avertissant le postulant de ses intentions de le faire.

On assure avec cette revue que l'acquisition représentera un bénéfice net pour le Canada. Lors de sa prise de décision, le ministre peut considérer les facteurs suivants :

1) l'effet du placement sur le niveau et la nature de l'activité économique au Canada;
2) le degré et la portée de participation des Canadiens;
3) l'effet du placement sur la productivité, l'efficacité industrielle, le perfectionnement technologique, l'innovation et la variété des produits au Canada;
4) les effets du placement sur la concurrence au sein d'une industrie ou des industries au Canada;
5) la compatibilité du placement avec les politiques nationales industrielles, économiques et culturelles;
6) en quoi le placement aidera le Canada à rester concurrentiel sur les marchés internationaux.

Il incombe au ministre chargé d'administrer la *Loi sur Investissement Canada* de fournir des services de renseignements sur les investissements pour faciliter la croissance économique du Canada. La Loi encourage donc la consultation avec le ministre et l'organisme cité.

Il existe un certain nombre d'accords commerciaux entre Canadiens et non-Canadiens qui ne tombent pas sous le coup de la *Loi sur Investissement Canada*. La liste suivante donne un aperçu partiel de ce genre de relations.

1) Exportation directe de produits à des clients canadiens sur réception de bons d'achat.
2) Vente sur le marché canadien de produits fabriqués à l'étranger par le biais des distributeurs canadiens indépendants qui, on peut l'imaginer, possèdent l'exclusivité pour une gamme particulière de produits.
3) Sollicitation de ventes au Canada par un représentant de vente indépendant.
4) Fabrication sous contrat au Canada par des fabricants indépendants et distribution par une des méthodes mentionnées antérieurement.
5) Projet «unique» durant moins d'un an.

La revue d'une proposition de création d'entreprise en participation effectuée en vertu de la *Loi sur Investissement Canada* ne doit en aucun cas être un sujet d'inquiétude. La politique du gouvernement est en faveur des investissements étrangers et de l'exploitation des entreprises en participation.

**Il est possible de se faire une idée précise des mérites d'une proposition particulière en consultant les experts-conseils, les agents des gouvernements provinciaux et Investissement Canada.*

ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE CANADA-ÉTATS-UNIS

Le 1er janvier 1989 marque la date d'entrée en vigueur, dans les deux pays, de l'Accord de libre-échange Canada-États-Unis («ALE»). L'ALE est un accord complet d'échange libre conforme à l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs et l'échange (le «GATT») selon lequel le Canada et les États-Unis (les «parties») ont convenu d'éliminer les droits de douane et autres règlements restrictifs commerciaux sur «presque tous les échanges» de biens entre les deux pays. Différent de l'union douanière de la communauté économique européenne, l'ALE n'exige pas du Canada ou des États-Unis qu'ils élaborent une politique commune d'échange lorsqu'ils traitent avec les autres pays.

Parmi les accords de libre-échange négociés jusqu'à ce jour, l'ALE est unique par l'ampleur de sa portée. Il prévoit non seulement l'élimination des barrières tarifaires et non tarifaires pour l'échange de biens, mais contient également des dispositions qui touchent à des domaines moins traditionnels comme les investissements, les services, les services financiers, les normes techniques, l'approvisionnement du Canada et les déplacements d'affaire. Ces accords, modestes il est vrai, établissent un précédent important pour la mise au point des nouveaux règlements internationaux qui seront négociés dans le cadre du GATT en Uruguay. De plus, l'ALE prévoit des mécanismes spéciaux pour la résolution des conflits commerciaux bilatéraux.

Le principe directeur des nouveaux domaines couverts par l'ALE, tels que les services d'investissements, est la notion de traitement national. Pierre de touche du GATT, ce principe a par tradition été appliqué uniquement à l'échange de biens. Selon cette règle de traitement national, le Canada ou les États-Unis traiteront les investissements et les services de l'autre comme si c'était les siens. Cela n'implique pas que les parties aligneront leurs lois respectives mais plutôt que chacune d'entre elles traitera les services et les investissements de l'autre aussi favorablement que si c'était les siens.

ÉLIMINATION DES TARIFS

En vertu de l'ALE, le Canada et les États-Unis ont convenu d'éliminer sur une période de neuf ans, à partir du 1er janvier 1989, tous les tarifs douaniers bilatéraux sur les biens répondant à des exigences d'origine stipulées par les règlements. Ces tarifs ont été éliminés sur certains biens avant le 1er janvier 1989. Les tarifs sur d'autres seront éliminés en cinq ou dix étapes annuelles égales; la première réduction étant celle du 1er janvier 1989. Sur accord mutuel, le Canada et les États-Unis peuvent décider d'accélérer le processus d'élimination des tarifs.

RÈGLES D'ORIGINE

Pour que les biens puissent bénéficier d'une réduction des tarifs dans le cadre de l'ALE, ils doivent répondre à certaines règles d'origine énumérées ci-dessous.

a) Les biens doivent être complètement obtenus ou produits dans la zone de libre-échange.

La première règle générale d'origine veut que les biens soient «complètement obtenus ou produits» dans la zone de libre-échange.
Ces biens sont :

- les minéraux extraits dans la zone de libre-échange;
- les biens récoltés dans la zone de libre-échange;
- la faune marine pêchée par les bateaux canadiens ou américains;
- les animaux vivants nés et élevés dans la zone de libre-échange; et
- les marchandises produites dans la zone de libre-échange exclusivement à partir de ces biens ou de leurs dérivés.

b) Les biens doivent être transformés dans la zone de libre-échange.

Beaucoup de biens qui ont été manufacturés ou assemblés à l'aide de matières premières ou de composants provenant d'autres endroits que la zone de libre-échange ne pourront satisfaire ce premier

test. Lesdits biens pourront bénéficier d'un traitement hors taxe s'ils ont été «transformés» dans la zone de libre-échange.

Ces biens sont considérés «transformés» si :

- selon la nomenclature générale des produits, ils n'appartiennent pas à la même catégorie que les matières premières ou composants à partir desquels ils ont été fabriqués; et
- si pour certains biens, le coût direct de leur production et de leur assemblage, plus la valeur des matériaux originaires du Canada et des États-Unis utilisés dans la production ou l'assemblage des biens, est un pourcentage prescrit de la valeur des biens lorsqu'ils sont exportés à l'autre partie.

i) Les biens doivent changer de catégorie tarifaire.

Dans le cadre de l'ALE, la nomenclature générale des produits sert de base pour la planification des tarifs. C'est un système de classification international mis au point par le Conseil coopératif des douanes et adopté par la majorité des grandes nations commerciales. Il est composé de 21 sections divisées en 99 chapitres. À leur tour, les 99 chapitres sont divisés en paragraphes et sous-paragraphes.

Au Canada, cette nomenclature est entrée en vigueur le 1er janvier 1988. Les États-Unis l'ont adoptée comme base de ses tarifs douaniers le 1er janvier 1989.

On trouve dans les annexes de l'ALE le degré de changement et les étapes de classification nécessaires pour qu'un bien soit accepté hors taxe. Par exemple, certains biens produits et assemblés dans la zone de libre-échange à partir de matériaux et de composants importés doivent appartenir à un chapitre autre que celui dans lequel les matériaux ou composants sont eux-mêmes classés. Pour d'autres biens, il est nécessaire d'effectuer des changements entre les paragraphes et les sous-paragraphes. En outre, certains changements entre chapitres, paragraphes et sous-paragraphes sont totalement impossibles.

Les biens qui ont été traités ou assemblés aux États-Unis ou au Canada, ou dans les deux pays, qui par conséquent disposent du degré prescrit de transformation, ne pourront se qualifier dans le cadre des règles d'origine s'ils ont ultérieurement été traités ou assemblés à l'extérieur de la zone de libre-échange. Par conséquent, les biens finis à Mexico dans le cadre de son programme «maquiladora» ne sont pas admissibles dans le cadre des accords de libre-échange même s'ils sont suffisamment transformés.

ii) Certains biens doivent avoir un contenu local.

Certains biens doivent non seulement répondre au changement de classification, mais en plus, la valeur des matériaux en provenance de la zone de libre-échange, plus le coût direct de production d'assemblage dans la zone de libre-échange doivent représenter un pourcentage prescrit (en général pas moins de 50 %) de la valeur des biens finis. Ces biens comprennent les produits des industries chimiques ou connexes, les plastiques, le caoutchouc, certains métaux de base et articles fabriqués à partir de métaux de base, chaussures, automobiles, machines et équipement électrique.

Par matériaux on entend les biens utilisés pour la production d'autres biens. Par valeur des matériaux provenant de la zone de libre-échange on entend le prix payé par le producteur des biens en question pour les matériaux qui répondent aux règles d'origine, ou le prix payé par ledit producteur pour les matériaux importés d'un tiers pays et utilisés pour la production de matériaux conformes aux règles d'origine.

Il faut ajouter les montants suivants s'ils n'ont pas déjà été inclus dans le prix payé pour lesdits matériaux :

- transport, assurance, emballage et tous les coûts associés au transport pour amener les matériaux aux installations du producteur;
- droits, taxes et frais de courtage sur les matériaux payés aux États-Unis ou au Canada;
- les coûts de mise au rebut ou des détériorations encourues par l'emploi des matériaux moins la valeur des rebuts récupérables; et
- la valeur de certains éléments «d'assistance» fournis par l'acheteur des matériaux. Ces éléments comprennent : les composants, pièces, outils, matrices et moules utilisés pour la production des matériaux ainsi que les travaux techniques, d'art et de conception entrepris dans des pays autres que ceux de la zone de libre-échange et nécessaires à la production de ces matériaux.

En ce qui concerne le deuxième élément du contenu local, on entend par coût direct de traitement ou d'assemblage, les coûts directement encourus à la production des biens ou qui peuvent lui être raisonnablement attribués. Ces coûts comprennent :

- tous les frais de main-d'oeuvre;
- les coûts d'inspection et d'essai des biens;
- les frais d'énergie;
- l'amortissement et l'entretien des machines et de l'équipement quelle que soit leur origine;
- le coût de toutes les matrices, de tous les moules et l'outillage;

- le coût du développement, de la conception et de la mise au point technique;
- les loyers, intérêts de prêts hypothécaires, amortissement des bâtiments, primes d'assurance foncière, entretien, impôts et coûts des services publics pour les installations utilisées à la production de ces biens; et
- les redevances, licences ou autres versements similaires pour les droits relatifs à ces biens.

Les coûts directs de traitement ou d'assemblage ne comprennent pas :

- les frais généraux tels que frais de vente et publicité, les dépenses de comptabilité et les frais juridiques et d'assurance;
- les frais de courtage relatifs à l'importation ou à l'exportation des biens;
- les frais de communication (téléphone, courrier, etc.);
- les frais d'emballage pour l'exportation;
- les paiements de redevances pour le droit de distribuer ou de vendre ces biens;
- les loyers, intérêts de prêts hypothécaires, amortissement des bâtiments, primes d'assurance foncière, entretien, impôts et coûts des services publics pour les installations utilisées par le personnel chargé des fonctions administratives; et
- le bénéfice sur la vente de ces biens.

Lorsque les biens sont exportés en direction du territoire de l'autre partie, leur valeur représente la totalité du prix payé par le producteur pour tous les matériaux utilisés dans la production des biens, quelle que soit leur origine (y compris les montants supplémentaires mentionnés ci-dessus dans l'exposé sur la valeur des matériaux trouvant leur source dans la zone de libre-échange) plus le coût direct de traitement ou d'assemblage.

Lorsque l'assemblage ne se traduit pas par un changement de classification de tarifs parce que les composants des biens finis sont classifiés comme biens non assemblés ou désassemblés, conformément à la règle générale d'interprétation 2(a) de la nomenclature générale des produits, ou parce que le sous-paragraphe de tarif sous lequel sont classés les biens finis comprend «pièces», ils sont malgré tout admissibles conformément aux règles d'origine :

- s'ils répondent au test de contenu de 50 %; et
- si après leur assemblage, ils n'ont pas subi des traitements ou d'autres assemblages à l'extérieur de la zone de libre-échange.

c) Emballage, dilution et contournement

Les biens ne répondront pas aux règles d'origine, mentionnées ci-dessus, s'ils ont été emballés, dilués à l'aide d'une substance qui ne change pas de manière évidente leurs caractéristiques, ou s'ils ont été soumis à tout autre procédé dont le seul but était de contourner les règles d'origine.

L'ALE ne traite pas précisément des transferts de technologie entre le Canada et les États-Unis. Il permet toutefois, de par la libéralisation du processus d'échange, d'offrir aux deux pays de meilleures occasions d'obtention de licences et de création d'entreprises en participation.

ANNEXE III-A

Liste de vérification pour les contrats de licence

Parties

Dénomination sociale du concédant _____
Adresse _____
Bureau principal _____
Constituée en société le _____
Titre abrégé _____
Dénomination sociale du preneur _____
Adresse _____
Bureau principal _____
Constituée en société le _____
Titre abrégé _____

Énumérations

Le concédant est propriétaire des inventions_____
des brevets_____ du brevet _____
des applications _____
des dessins industriels _____
des marques déposées _____
des connaissances techniques_____
Le concédant déclare qu'il a le droit d'octroyer une licence relative à_____
Le preneur de licence déclare _____
Le preneur de licence désire une licence relative à___
_____

Définitions

Définissez «les produits» relevant d'une licence limitée. S'il s'agit seulement de certains types d'invention, définissez «les inventions». Définissez «brevets», «marques déposées», «dessins enregistrés», «droits d'auteur», «connaissances techniques», «ventes nettes»,«territoire». Adoptez d'autres termes de définition au besoin.

Date du contrat

À partir du_____
À partir d'une date précise _____
Date d'entrée en vigueur _____
Une fois approuvé par _____

Concession
Brevets _____
Marques déposées _____
Dessins enregistrés _____
Droit d'auteur _____
Connaissances techniques _____
Améliorations prévues par le concédant sur les inventions sous licence ou les connaissances techniques _____
_____
Dans le même domaine ou pour les applications similaires _____
Tous les droits d'employer les connaissances techniques et de mettre en application les inventions_ et de fabriquer, utiliser et vendre les produits _____
Exclusivité _____
Exclusivité sauf en ce qui concerne le concédant ___
Exclusivité pendant _____ ans et perte de l'exclusivité après
Non exclusif _____
Irrévocable _____
Avec droit de concéder des sous-licences _____
En vue de fabrication _____
Faire fabriquer pour son propre emploi _____
Sans limite _____
Pour utiliser _____
Pour vendre _____
Pour offrir à bail _____ en location _____

Nature des connaissances techniques
Relevés d'inventions
Relevés de laboratoires
Rapports de recherche
Rapports de développement
Rapports techniques
Conception d'usine pilote
Conception d'usine de production
Spécifications de production
Spécifications de matières premières
Contrôles de qualité
Études économiques
Études de marchés
Méthodes de promotion
Secrets professionnels
Liste de clients
Dessins et photographies
Modèles, outils et pièces
Autres (précisez)
Connaissances techniques non confidentielles
Connaissances techniques confidentielles
Employés assermentés
Sous-traitants et sous-preneurs de licence assermentés
Si les brevets s'avèrent invalides :
Arrêt de paiements sur les connaissances techniques
Continuation de paiements sur les connaissances techniques

Territoire
Tous les pays _____
Tous les pays à l'exception de _____
(précisez)

Restrictions
Limité à un domaine particulier _____
Limité à un territoire particulier _____
Assujetti à la licence antérieure _____
Assujetti au droit du concédant de fabriquer _____
de faire fabriquer _____ d'utiliser _____
de vendre _____

Sous-licences
À n'importe quelle autre partie _____
Aux mandataires nommés par le concédant _____
Aux rémunérations précisées _____
Limites _____
Rémunérations à partager avec le concédant _____
Copies à fournir au concédant _____

Durée
Pendant _____ ans.
Jusqu'à (précisez la date) _____
Jusqu'à un certain événement futur (précisez) _____
Pendant la durée de tout brevet _____
Jusqu'à avis de dissolution _____
Prolongation de la durée _____
Automatique à moins d'avis de dissolution _____
Automatique si le rendement minimal est accompli__
Automatique sauf pour les rémunérations (c.-à-d. taux de redevance) à négocier ou soumises à un arbitrage _____
Négociations de bonne foi à prolonger _____

Rémunération
Versement forfaitaire _____
Versement simple _____
Paiements échelonnés _____
Redevance, pourcentage des bénéfices _____
ventes brutes _____
ventes nettes, montant précis (précisez) _____
à l'unité (précisez) _____
autres _____
Paiement en dollars canadiens :
Au taux de change du moment
Au taux de _ dollars pour _ (devises étrangères)
Si le taux de change augmente ou diminue de 5 %, les versements augmenteront ou diminueront du même taux _____
Le taux de change sera celui qui est publié dans ___

Versement en devises autres que canadiennes
Capital-actions du preneur de licence (précisez)___
Capital-actions de l'entreprise en activité_____
nouvelle compagnie_____
La valeur des actions sera celle cotée en bourse en date du contrat_____
valeur comptable_____
Le capital-actions donnera droit de vote_____
ne donnera pas droit de vote_____
Le capital-actions ne doit pas avoir une valeur inférieure à_____$.
Le capital action ne représentera pas moins de _____pour 100 des actions émises.
Le concédant pourra acquérir des actions supplémentaires au cours coté en bourse_____
à la valeur comptable_____
Le concédant aura droit de nommer des administrateurs : avec droit de vote complet _____
sans droit de vote_____

Redevance minimale
Montant par année civile _____
par période de 12 mois_____
Payable à l'avance _____
Payable à la fin de l'année civile _____
de la période de 12 mois_____
Crédité contre les redevances gagnées :
Oui_____Non _____

Inspection des comptes du preneur de licence
Non autorisée _____
Autorisée : _____
- à n'importe quel moment pendant les heures ouvrables_____
- à un moment précisé_____
- par les représentants agréés du conseil _____
- par les comptables_____

Reconnaissance du titre du concédant
Non admise _____
Admise par le preneur de licence _____
Si les brevets sont invalides,
le preneur peut annuler :
- toutes les revendications invalides_____
- le contrat dans sa totalité _____

Relevés des redevances acquises
Trimestriellement, dans les_____jours suivant la fin du trimestre
Annuellement, dans les_____jours après la fin de l'année
Autres périodes (précisez) _____
Par écrit et certifiés devant notaire_____
Avec noms et adresses des sous-preneurs de licence_
Avec copies des sous-licences_____
Avec le versement des redevances accumulées_____

Inspection des comptes du preneur de licence
Non autorisée _____
Autorisée :
- à n'importe quel moment pendant les heures ouvrables_____
- à un moment précisé_____
- par les représentants agréés du conseil_____
- par les comptables_____

Reconnaissance du titre du concédant
Non admise _____
Admise par le preneur de licence _____
Si les brevets sont invalides,
le preneur peut annuler :
- toutes les revendications invalides_____
- le contrat dans sa totalité _____

Améliorations par le preneur de licence
Non comprises_____
Comprises pour les produits (précisez)_____
Automatiquement la propriété du concédant___ ____
Automatiquement sous licence au concédant_____
Redevance du concédant sans option_____
Pendant la durée du contrat_____
pour une durée précise _____
Pour le territoire de la licence_____
pour un territoire précis_____

Zèle du preneur de licence
Sans obligation _____
Le preneur de licence s'appliquera de son mieux ____
Le preneur de licence accepte de :
produire _____
ou vendre_____unités précisées.
produire_____
ou vendre_____produits précisés.
d'investir un montant précisé_____
de satisfaire aux demandes de la profession _____
de ne pas refuser de demande raisonnable de sous licence_____
Pénalisation pour manque de zèle :
Licence transformée en licence non exclusive____
Le concédant peut nommer des preneurs de licence _____
Le concédant peut dissoudre le contrat après_____ jours de préavis par écrit.

Contrefaçon

A. Droits sous licence

Contrefaçon antérieure par le preneur de licence :
pardonnée_____ non pardonnée_____
pardonnée sur versement de_____

Si la contrefaçon relève d'autres :
Qui doit en avertir_____
Qui doit engager les poursuites_____
Qui est en charge des poursuites_____
Coûts : à la charge de_____
répartis_____

B. Droits des autres

Le concédant n'indemnise personne_____
Le concédant indemnise le preneur de licence____
Qui doit en avertir_____
Qui doit prendre la défense_____
Qui doit payer les frais_____
Coûts : à la charge_____répartis_____

C. Dommages

À la charge de_____répartis_____

D. Règlement à l'amiable :

par le concédant_____
par le preneur de licence _____
par le concédant sur autorisation du preneur de licence _____

Droit d'inspection

Le preneur de licence aura le droit d'inspecter :
le laboratoire de recherche_____
le laboratoire de mise au point_____
le laboratoire technique_____
l'usine pilote_____
l'usine de production_____
le service relatif au produit_____
du concédant

Nombre de visites autorisées par an
Nombre de personnes_____
Le concédant aura les mêmes droits d'inspection ___

Personnel technique

Le concédant fournira le personnel technique pour transmettre les connaissances techniques :
Au frais du concédant_____
Au frais du preneur de licence_____
Pas plus de _____personnes
pour pas plus de_____jours.
À un prix qui sera égal au salaire,
plus_____pour 100.
Frais de déplacement_____
de logement _____
à la charge du concédant_____
à la charge du preneur de licence _____

Le nombre de personnes et la durée de séjourdu personnel technique seront déterminés par :
Le concédant_____
le preneur de licence_____
mutuellement _____

Confidentialité

Sans obligation _____
Respectée par le preneur de licence _____
Respectée par les deux parties_____
Sans être limitée par le temps
pendant la durée du contrat _____
jusqu'à publication par le propriétaire _____
Obligations pour les employés_____
des sous-preneurs de licence_____

Arbitrage

Pas de droit d'arbitrage _____
Les parties feront de leur mieux _____
Les parties acceptent l'arbitrage de :
organisme précisé_____
trois personnes, une représentant chaque partie et une troisième nommée par les
personnes choisies_____
Appel des décisions d'arbitrage :
Interdit, la décision est finale et a force de droit ___
Permis à (précisez le tribunal)_____

Dissolution

Par le concédant :
Si une certaine personne est incapacitée (nom)___
Si une certaine personne en rapport avec le preneur de licence quitte (nom)_____
Selon le moment précisé_____
Seulement sur rupture de contrat après_____jours de préavis par écrit.

Par le preneur de licence :
À n'importe quel moment après préavis par écrit de_____jours.
À la date d'anniversaire_____
À n'importe quel moment précis_____
Seulement sur versement d'une amende de_____$
Seulement sur rupture après_____jours de préavis par écrit

À la dissolution, le preneur de licence remet au concédant :
les marques déposées _____
les brevets_____
les sous licences_____
En ce qui concerne les brevets ou applications précisés_____
En ce qui concerne les pays précisés_____
Fin de licence exclusive avec droit de continuer en non exclusivité_____
Lorsque des revendications essentielles sont

invalides_____
À la faillite de l'une ou de l'autre partie_____

Cas de force majeure
Le concédant a les droits _____
Le preneur de licence a les droits_____
Les deux parties ont les droits_____
Nature du cas de force majeure
Événements naturels : incendie, inondation, foudre, tempête de vent, tremblement de terre, éboulement de terrain, etc.
Accidents : incendie, explosion, panne d'équipement, accidents de transport
Événements civils : commotion, manifestation, guerre, grève, revendication du travail, manque de main-d'oeuvre, pénurie de matière première et d'équipement
Gouvernement : contrôle du gouvernement, rationnement, ordonnance du tribunal
Toute cause qui est hors du contrôle des parties

Cession du contrat et de la licence
Non cessible par l'une ou l'autre des parties_____
Cessible par le concédant sans le consentement du preneur de licence _____
avec son consentement _____
Par l'une ou l'autre partie :
En cas de fusion _____
Au successeur de l'entreprise entière_____
À toute compagnie qui détient la majorité des actions_____
À toute compagnie qui détient le contrôle_____
Lie les héritiers, successeurs et ayants droits _____

Clause du preneur de licence le plus favorisé
Le concédant doit avertir le preneur d'une licence similaire_____
Le preneur de licence a le droit de prendre la licence similaire _____
Les clauses de la licence sont changées à celles de la plus favorable_____
Le preneur peut annuler le contrat _____

Notifications et adresses
Par courrier recommandé _____
Adresse légale du concédant pour les notifications__
Adresse légale du preneur de licence pour les notifications_____
Dispositions pour les notifications obligatoires_____

Intégration
Ce document est le contrat dans sa totalité entre les parties_____
Aucune modification ne pourra prendre effet à moins d'avoir été écrite et signée par les deux parties_____
Ce contrat annule :
tout contrat antérieur entre les parties
le contrat daté _____

Langue
La langue officielle sera l'anglais
autre _____ (précisez)
Les copies en ____seront officielles_____
ne seront pas officielles_____

Lois concernées
Régi par les lois de_____ _____

Signatures
Pour les personnes :
« seing et sceau» _____
Pour les sociétés :
Par les dirigeants_____
Indication du poste_____
Cachet de la société_____

Pièces justificatives
Liste de brevets (inventeur, numéro, date d'émission, titre officiel)_____
Demandes de brevets (inventeur, numéro de série, date de classement, titre officiel)_____
Dessins industriels (numéro et date d'inscription)___
Droits d'auteur (description, numéro et date d'enregistrement)_____
Marques déposées (description, numéro et date d'enregistrement)_____ _____
Descriptions ou copies des documents officiels tels que sous-licences, cessions, licences antérieures, etc._____
Méthodes de comptabilité le cas échéant pour déterminer les ventes, les ventes nettes, la valeur marchande du stock ou autres propriétés_____

SUPPLÉMENT POUR LES MARQUES DÉPOSÉES

Si le contrat comprend une licence de marque déposée, vérifiez les éléments suivants :

MARQUES DÉPOSÉES SOUS LICENCE
Numéro et date de demande
de la marque déposée_____
Numéro et date d'enregistrement
de la marque déposée_____
Classes des biens (précisez)_____
Achalandage de l'entreprise (précisez)_____

DROIT D'EMPLOI
Exclusif_____ non cessible _____

Pays	Marque déposée	Numéro d'enregistrement	Date
___	_____	_____	_____
___	_____	_____	_____
___	_____	_____	_____

Conditions de licence
RÉMUNÉRATIONS
Redevance : % des bénéfices_____
des ventes brutes_____
des ventes nettes_____
Un seul montant de_____$
Minimum annuel de_____$
Compris dans les frais de connaissances techniques_
non compris _____
Capital-actions du preneur de licence (dénomination sociale)
coté en Bourse_____
«valeur comptable»_____

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DU PRODUIT
La marque doit être utilisée seulement sur les biens (précisez)_____
Fabriqué sous spécifications écrites :
ci-jointes_____
devant être fournies par le concédant_____
Aucune autre marque déposée ne doit être utilisée sur les mêmes biens_____
Des échantillons doivent être fournis à la demande :
chaque trimestre_____chaque année_____
Inspection du produit fabriqué autorisée par le concédant :
à la demande_____chaque trimestre_____
chaque année_____
Responsabilité pour utilisation inappropriée :
Responsabilité du concédant_____
Responsabilité du preneur de licence_____

CONTRÔLE DE L'EMPLOI DE LA MARQUE DÉPOSÉE
Le concédant est en droit d'approuver, à l'avance, l'emploi de la marque pour :
La publicité_____
Les étiquettes_____
Les récipients_____
Les avis d'enregistrement_____
Les expositions_____
Les discours_____
La publicité_____
La signature de la société_____

ENREGISTREMENT DANS UN BUREAU DE MARQUE DÉPOSÉE
Contrat dans sa totalité_____
Contrat d'utilisateur séparé, enregistré_____

ANNEXE III-B

Bulletin d'interprétation de Revenu Canada nº IT-477

1. Les alinéas 20(1)a) de la Loi et 1100(1)c) du Règlement permettent à un contribuable de demander, de la façon décrite aux numéros 3 à 6 ci-dessous, une déduction pour amortissement à l'égard des biens de la catégorie 14 de l'annexe II du Règlement (ci-après appelés «biens de la catégorie 14»). Les biens de la catégorie 14 doivent être des biens constitués par un brevet, une concession ou un permis d'une durée limitée à l'égard des biens, mais n'incluent pas
   a) une concession ou un permis à l'égard de minéraux, de pétrole, de gaz naturel, d'autres hydrocarbures connexes, de bois et de biens s'y rapportant (sauf une concession pour la distribution de gaz aux consommateurs ou un permis d'exportation de gaz du Canada ou d'une province) ou à l'égard d'un droit d'exploration, de forage, de prise ou d'enlèvement concernant des minéraux, du pétrole, du gaz naturel, d'autres hydrocarbures connexes ou du bois;
   b) une tenure à bail, ou
   c) un bien compris dans la catégorie 23.

2. Le présent bulletin ne traite pas en détail des règles générales concernant la déduction pour amortissement; toutefois, il faut se rappeler qu'un bien ne fait pas partie de la catégorie 14 (ni d'une autre catégorie de biens décrits dans la Partie XI et à l'annexe II du Règlement) s'il est décrit au paragraphe 1102(1) du Règlement.

Calcul de la déduction maximale

3. Conformément à l'alinéa 1100(1)c) du Règlement, la déduction maximale pour amortissement dont un contribuable peut bénéficier pour toute année à l'égard des biens de la catégorie 14 est le moindre des montants suivants :

a) l'ensemble des montants obtenus en répartissant ce que chacun des biens a coûté en capital sur la durée utile restant aux biens au moment où le coût a été encouru, ou
b) le coût en capital non déprécié, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l'année d'imposition.

4. Le Ministère considère qu'aux fins du numéro 3a) ci-dessus, le coût d'un bien de la catégorie 14 doit être réparti également sur chaque jour de la durée restant à ce bien. Par exemple, si le 31 décembre 1979, un contribuable achetait une concession d'une durée d'une année civile, seulement un trois cent soixante-cinquième du coût en capital de la concession deviendrait dépréciable en 1979 en vertu du numéro 3a) ci-dessus. De la même façon, si un brevet canadien (ayant une durée de 17 ans) était accordé à un contribuable au milieu de son année d'imposition, un trente-quatrième du coût en capital de ce brevet serait réparti sur la première année et un autre trente-quatrième sur la dix-huitième année, puis un dix-septième serait attribué à chacune des 16 années d'imposition qui se situent entre ces deux années.

5. Lorsqu'un contribuable déduit un montant moindre que la déduction maximale permise dans une année d'imposition, il ne peut déduire la différence entre les deux montants pour cette année-là qu'à titre de perte finale en vertu du paragraphe 20(16) dans une année d'imposition à la fin de laquelle il ne possède aucun bien de la catégorie 14. Par exemple, si un contribuable acquiert sur la base d'une année civile, le 1er janvier 1980, au coût de 1000 $, un permis qui expirera le 31 décembre 1984 et que ce bien est le seul de la catégorie 14 qu'il possède, il aura droit à une déduction pouvant aller jusqu'à 200 $ par année. S'il ne déduit que la somme de 1 $ en 1980, la déduction maximale sera de 200 $ pour les années suivantes. La somme de 199 $ non déduite en 1980 deviendra déductible au titre d'une perte finale en 1984, s'il ne possède aucun bien de la catégorie 14 à la fin de cette année-là.

6. Le paragraphe 1100(3) du Règlement, qui exige que la déduction pour amortissement soit répartie proportionnellement sur une courte année d'imposition, dans certains cas, ne s'applique pas aux biens de la catégorie 14.

Choix dans le cas d'un brevet

7. Lorsque le coût d'un brevet est établi en partie ou en totalité d'après l'usage qui en est fait, le contribuable peut demander une déduction pour amortissement en vertu du paragraphe 1100(9) du Règlement plutôt qu'en vertu de l'alinéa 1100(1)c). Il peut, en vertu du paragraphe 1100(9), déduire un montant qui n'excède pas celui de la fraction non amortie du coût en capital du bien de la catégorie 14 jusqu'à concurrence du total de

a) la partie du coût en capital du brevet qui a été établie d'après l'usage qui est fait de ce brevet dans l'année, et
b) la partie du coût en capital du bien de la catégorie 14 répartie sur l'année, en vertu du numéro 3a) ci-dessus, après l'exclusion du coût en capital de tout montant établi d'après l'usage qui est fait du brevet au cours de cette année-là ou des années précédentes.

8. Il est à noter que le paragraphe 1100(9) du Règlement ne s'applique qu'aux brevets et à aucun autre bien de la catégorie 14. Par exemple, un permis d'utilisation d'un brevet s'il est acquis pour un temps limité, sera considéré comme un bien de la catégorie 14, mais il ne sera pas admissible aux fins du choix permis en vertu de ce paragraphe.

Définitions

9. Au Canada, un brevet est défini dans la Loi sur les brevets comme étant un brevet d'invention. Par conséquent, un brevet n'entre en vigueur qu'à la date où il est accordé ou délivré, date qui apparaît au recto du brevet; une déduction pour amortissement ne peut être demandée à l'égard du coût engagé pour acquérir un brevet qui n'a pas encore été accordé. La durée d'un brevet au Canada est de 17 ans, à compter de la date à laquelle il a été accordé et délivré.

10. Les brevets étrangers, c'est-à-dire ceux accordés par un gouvernement étranger, peuvent être considérés comme des biens amortissables au même titre que les autres biens étrangers. Le IT-205 traite de cette question. La loi étrangère pertinente régit le moment où ils entrent en vigueur, détermine s'ils sont valables pour une «durée limitée» ou non et détermine la «durée utile restant aux biens au moment où le coût a été encouru», aux fins de la déduction pour amortissement.

11. Les termes «concessions ou permis» ne sont pas faciles à définir. En règle générale, on doit leur attribuer le sens que leur donnent normalement les hommes d'affaires du continent. Ce sens peut

s'étendre non seulement à certains genres de droits, de privilèges ou de monopoles conférés en vertu de lois ou par certaines autorités gouvernementales, mais également à des droits, des privilèges ou des autorisations analogues créés en vertu de contrats conclus entre des parties du secteur privé. Encore une fois, ces termes sont généralement employés pour désigner certains droits, privilèges ou monopoles qui permettent au détenteur de la concession ou du permis d'exploiter son entreprise ou de tirer un revenu de biens ou de lui faciliter ce travail. Leur sens ne s'étend pas à un contrat en vertu duquel une personne a droit d'être rémunérée pour l'exécution de services précis ni à une entente conclue en vue d'interdire la concurrence, pour un temps limité.

12. Une marque de fabrique n'est pas considérée comme un bien de la catégorie 14. (Voir IT-143R.)

Attente concernant les biens de la catégorie 14

13. Un paiement effectué en vue d'obtenir un brevet, une concession ou un permis fait partie du coût en capital du bien, qu'il ait été fait à l'octroyeur réel ou à un détenteur afin qu'il puisse renoncer à ce bien en faveur du payeur. Toutefois, lorsqu'un contribuable paie une somme à part ou faisant partie d'un paiement effectué pour acheter l'entreprise ou les biens d'une autre personne, et pour lesquels il n'obtient pas de brevet, de concession ou de permis existant mais seulement le droit de faire une demande à la place de cette autre personne à l'égard d'un tel bien ou pour le renouvellement de ce dernier, aucune partie de cette somme n'est payée pour un bien de la catégorie 14. Cependant, cette somme peut être considérée comme une dépense en immobilisations admissible aux fins de l'article 14. Pour illustrer cette situation, on peut prendre le cas d'un contribuable qui paie une somme à un vendeur pour un taxi avec permis alors que ce dernier n'est pas transférable, mais qui s'attend à ce que l'émetteur du permis lui en émette un nouveau. La somme ainsi payée ne serait pas dépréciable étant donné que le contribuable ne paie que pour la possibilité d'obtenir un permis.

«Durée utile d'un bien» et «durée limitée»

14. Les biens qui sont des brevets, des concessions ou des permis ne font partie de la catégorie 14 que s'ils sont accordés pour une «durée limitée» et leur coût est amortissable conformément à l'alinéa 1100(1)c) du Règlement «sur la durée utile restant aux biens au moment où le coût a été encouru». Cette expression signifie que le bien doit avoir été acquis pour une durée qui était vérifiable au moment où les coûts ont été engagés. Par exemple, en vertu de la Loi sur le droit d'auteur, le droit d'auteur relatif à une oeuvre est généralement valable pendant la vie de l'auteur et pendant les 50 années qui suivent son décès. Étant donné que la durée de la vie de l'auteur n'est pas vérifiable tant qu'il vit, un contribuable ne peut inclure dans la catégorie 14 qu'un droit d'auteur qu'il a acquis après le décès de l'auteur. D'autre part, un permis accordé pour une durée limitée d'au plus 50 ans en vertu d'un droit d'auteur octroyé avant le décès de l'auteur serait amortissable.

15. Les dispositions relatives au renouvellement d'une concession ou d'un permis, ou à la prolongation de la période originale de validité entrent en jeu lorsqu'il faut déterminer la durée du bien ou établir si ce bien a été accordé pour une durée limitée. Lorsque ces renouvellements ou ces prolongations sont automatiques ou dépendent du contribuable, c'est-à-dire qu'ils n'exigent aucune autre négociation avec l'émetteur ou aucun autre accord ou assentiment de ce dernier, la durée du bien comprend ces périodes additionnelles. Par exemple, lorsqu'une concession accordée pour une période initiale de cinq ans peut être renouvelée pour une période additionnelle de trois ans selon le choix du concessionnaire, la durée de la concession est de huit ans. Par contre, lorsque le contribuable n'a le choix de renouveler ou de prolonger la période en question que si certaines conditions sont réunies, par exemple satisfaire à certains critères de rendement ou de vente, les circonstances entourant le cas particulier doivent être examinées afin qu'il puisse être déterminé si, lors de l'acquisition du bien, il était raisonnablement certain que ces conditions seraient réunies. Dans l'affirmative, les périodes additionnelles sont comprises dans la durée du bien.

16. Lorsque les périodes de renouvellement et de prolongation sont considérées comme faisant partie de la durée du bien en vertu des critères mentionnés en 15 ci-dessus et lorsque le nombre de ces renouvellements et de ces prolongations est indéfini, le bien n'est pas accordé pour une durée limitée et n'est pas admis comme bien de la catégorie 14. Lorsque le nombre de périodes de renouvellement ou de prolongation est défini, par exemple, lorsqu'un permis est accordé pour une période initiale de cinq ans et que son détenteur a la possibilité de le renouveler pour deux autres périodes additionnelles de trois ans, le bien est considéré comme étant accordé pour une durée limitée, à savoir, dans le présent exemple, onze ans. Le nombre de renouvellements ou de prolongations peut en effet être limité dans certaines circonstances,

même si l'entente pertinente ne le précise pas explicitement. Par exemple, un permis en vertu d'un brevet canadien qui confère à son détenteur des droits de renouvellement illimités a une durée limitée parce que la durée du brevet est elle-même limitée à 17 ans.

17. Les dispositions, y compris les stipulations relatives à la cessation en cas de force majeure et/ou d'éventualités, qui peuvent donner lieu à une cessation hâtive de la durée d'un bien ne sont pas jugées pertinentes lorsqu'il s'agit de déterminer la durée d'un bien et d'établir si ce dernier est accordé pour une durée limitée. Par exemple, une concession accordée pour une période initiale de cinq ans avec option de renouvellement pour une période additionnelle de cinq ans pouvant être exercée par le concessionnaire est considérée comme étant accordée pour une durée limitée, à savoir 10 ans, en dépit du fait que l'octroyeur de la concession pourra peut-être obtenir le droit de résilier le contrat de concession moyennant un préavis de 60 jours.

Dessins industriels

18. En vertu de la Loi sur les dessins industriels, un dessin industriel est protégé pour une période de cinq ans à compter de la date d'enregistrement, sujet au renouvellement de cet enregistrement pour une période additionnelle d'au plus 5 ans. Un dessin industriel est considéré comme étant une concession accordée pour un temps limité et la durée de ce bien, à compter de la date du premier enregistrement, est de 10 ans.

Coût en capital

19. Le coût en capital d'un bien de la catégorie 14 comprend le prix d'achat, s'il en est, tous frais judiciaires et déboursés, et les frais d'enregistrement et de démarches engagés pour son acquisition. Les sommes qu'un contribuable a engagées dans une année pour des démarches concernant une entreprise exploitée par lui auprès d'un gouvernement, d'un organisme gouvernemental ou d'un autre corps mentionné à l'alinéa 20(1)cc), y compris toute démarche faite pour obtenir une licence, un permis, une concession ou un brevet sont déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)cc) (ou, lorsqu'un choix est exercé, en vertu du paragraphe 20(9)). Toutefois, si les frais de démarche sont engagés pour acquérir un bien de la catégorie 14, ils feront également partie du coût en capital de ce bien. Afin d'éviter une autre déduction en vertu de l'alinéa 20(1)a) à l'égard du même montant et pour permettre la récupération de la somme dépensée, le montant déduit en vertu de l'alinéa 20(1)cc) (ou à l'égard duquel un choix a été exercé en vertu du paragraphe 20(9)) est réputé, conformément au paragraphe 13(12), avoir été admis à titre de déduction pour amortissement, dans la mesure où il fait partie du coût en capital du bien.

20. Lorsque des dépenses reliées à l'acquisition d'un bien de la catégorie 14 sont engagées au cours d'une année antérieure à l'année de son acquisition, elles doivent être ajoutées au coût en capital de ce bien dans l'année de son acquisition. Aucune demande de déduction pour amortissement ne peut être faite dans une année antérieure à l'année de l'acquisition réelle du bien pertinent.

21. Le coût en capital d'un brevet ou d'un dessin industriel, pour son premier détenteur, comprend les dépenses relatives aux recherches, à la conception et à la mise au point engagées pour découvrir, concevoir ou mettre au point le bien, dans la mesure où ces dépenses n'ont pas déjà été déduites à titre de dépenses relatives à la recherche scientifique ou de dépenses ordinaires d'exploitation dans le calcul du revenu.

22. Une fois que l'invention ou le dessin industriel a été suffisamment perfectionné pour qu'il puisse être enregistré, les dépenses subséquentes engagées pour transformer le bien en une valeur ne font pas partie du coût en capital.

ANNEXE III-C

Taxes de retenue sur les redevances
Stipulations de la Loi de l'impôt sur le revenu

212(1) Toute personne non résidante doit payer un impôt sur le revenu de 25 % sur toute somme qu'une personne résidant au Canada lui paie ou porte à son crédit, ou est réputée en vertu de la Partie I lui payer ou porter à son crédit, au titre ou en paiement intégral ou partiel.

Art. 212(1)d)

d) Loyers, redevances et autres paiements. — du loyer, de la redevance ou d'un paiement semblable, y compris, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, un paiement fait

(i) en vue d'utiliser, ou d'obtenir le droit d'utiliser, au Canada, des biens, inventions, appellations, brevets, marques de commerce, dessins ou modèles, plans, formules secrètes, procédés de fabrication, ou toute autre chose,

(ii) pour des renseignements relatifs à des connaissances industrielles, commerciales et

scientifiques lorsque la somme totale payable à titre de contrepartie pour ces renseignements dépend en totalité ou en partie

(A) de l'utilisation qui doit en être faite ou de l'avantage qui doit en être tiré,

(B) de la production ou de la vente de marchandises ou de services, ou

(C) des bénéfices,

(iii) pour des services de nature industrielle, commerciale ou scientifique, rendus par une personne qui est un non-résident lorsque la somme totale payable à titre de contrepartie pour ces services dépend en totalité ou en partie

(A) de l'utilisation qui doit en être faite ou de l'avantage qui doit en être tiré,

(B) de la production ou de la vente de marchandises ou de services, ou

(C) des bénéfices,

mais à l'exclusion d'un paiement effectué pour des services fournis pour la vente de biens ou la négociation d'un contrat,

(iv) conformément à un accord entre une personne qui est un résident du Canada et une personne qui est un non-résident, en vertu duquel cette dernière convient de ne pas utiliser et de ne permettre à aucune autre personne d'utiliser une chose mentionnée au sous-alinéa (i) ou les renseignements dont il est fait mention au sous-alinéa (ii), ou

(v) qui dépendait de l'utilisation de biens situés au Canada, ou d'une production tirée de ces biens, qu'il ait constitué ou non un acompte sur le prix de vente des biens, à l'exclusion d'un acompte sur le prix de vente de terres agricoles,

mais à l'exclusion

(vi) d'une redevance ou d'un paiement semblable à l'égard d'un droit d'auteur au titre de la production ou de la reproduction d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique,

(vii) d'un paiement relativement à l'emploi par une compagnie de chemins de fer ou par une personne dont l'entreprise principale consiste, à titre de voiturier public, à transporter des biens qui font partie du matériel roulant selon la définition de «matériel roulant» à l'article 2 de la *Loi sur les chemins de fer*

(A) si ce paiement est fait pour l'emploi de ce bien pendant une ou plusieurs périodes dont la durée totale présumée ne doit pas dépasser 90 jours dans toute période de 12 mois, ou,

(B) dans tout autre cas, si ce paiement est fait conformément à un accord écrit conclu avant le 19 novembre 1974,

(viii) d'un paiement effectué en vertu d'un accord, conclu de bonne foi, relatif au partage des frais et en vertu duquel la personne effectuant le paiement partage sur une base raisonnable, avec une ou plus d'une personne qui sont des non-résidents, des frais de recherche et de développement appliqués en échange d'un droit portant sur tous les biens ou toutes les autres choses de valeur qui peuvent en résulter,

(ix) d'un loyer en vue d'utiliser ou d'obtenir le droit d'utiliser en dehors du Canada tout bien corporel, ou

(x) tout paiement fait à une personne avec laquelle le payeur n'a aucun lien de dépendance, dans la mesure où le montant de ce paiement est déductible lors du calcul du revenu que le payeur tire, en vertu de la Partie I, d'une entreprise qu'il exploite dans un autre pays que le Canada.

ANNEXE III - C - SUITE

Bulletin d'interprétation de Revenu Canada nº IT-303

1. Le présent bulletin met en lumière la politique du Ministère quant à l'imposition des paiements faits par des résidents du Canada à des non-résidents en contrepartie de ce qu'on peut appeler «connaissances techniques.».

2. Il est à remarquer que les paiements faits par un payeur non résidant à un bénéficiaire non résidant peuvent être assujettis à l'impôt canadien si le payeur est réputé, en vertu du paragraphe 212(13) ou 212(13.2), être un résident du Canada aux fins de l'article 212 ou de la Partie XIII. Lorsqu'une société de personnes verse ou crédite un montant (autre qu'une dépense en capital ou un autre paiement non déductible) à un non-résident, l'alinéa 212(13.1)a) prévoit que cette société est réputée être une personne qui réside au Canada, et qu'elle est donc tenue d'effectuer les retenues d'impôt prévues à l'article 212. En outre, lorsqu'une personne résidante paie ou crédite une somme à une société de personnes qui n'est pas une société canadienne parce que tous ses membres ne résident pas au Canada, l'alinéa 212(13.1)b) prévoit que cette société est réputée être une personne non résidante, et elle est donc assujettie à l'impôt en vertu de l'article 212.

3. Il n'existe pas de définition exhaustive d'un paiement fait en échange de «connaissances techniques» mais aux fins du présent bulletin, le Ministère le considère comme une somme versée en

échange de connaissances, d'aptitudes ou de méthodes spéciales qui sont jugées avantageuses dans l'exploitation d'une entreprise particulière. Il peut s'agir de connaissances techniques nées de l'expérience, de compétences ou de recherches qui se concrétisent dans des bleus, des esquisses, des devis, des plans d'aménagement d'usines, des dessins, des formules ou des procédés secrets.

4. L'alinéa 212(1)d) prévoit un impôt sur le revenu de 25 % sur toutes les sommes versées ou créditées à un non-résident au titre, en paiement intégral ou partiel, ou au lieu, d'un loyer, d'une redevance ou d'un paiement semblable (autre qu'une redevance pétrolière supplémentaire ou une redevance supplémentaire de production, selon la définition qu'en donne le paragraphe 79(1) de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers, versée ou créditée après 1981). Les genres de paiements assujettis à l'impôt en vertu de l'alinéa 212(1)d) comprennent les montants énumérés aux sous-alinéas 212(1)d)(i) à (v), mais ne sont pas limités à ces derniers. Toutefois, ils ne comprennent pas ceux qui sont énumérés aux sous-alinéas 212(1)d)(vi) à (x). Les dispositions des conventions fiscales bilatérales entre le Canada et d'autres pays peuvent réduire le taux de cet impôt ou dans certains cas, exonérer entièrement certains paiements (voir les numéros 34 et 35 ci-après).

5. L'alinéa 212(1)d) s'applique à beaucoup de paiements qui n'entrent pas dans les paiements faits en échange de «connaissances techniques» ou dans les paiements semblables et qui par conséquent dépassent la portée du présent bulletin. Tout montant de loyer, de redevance ou tout paiement semblable, qu'il soit versé en échange de connaissances techniques, pour l'utilisation d'information technique ou d'autre contrepartie, est assujetti à l'impôt en vertu de l'alinéa 212(1)d) à moins qu'il ne figure parmi les exceptions prévues aux sous-alinéas (vi) à (x) inclus. En d'autres mots, si une somme donnée représente un loyer, une redevance ou un paiement semblable, il n'est pas nécessaire qu'elle soit incluse dans les cas précis exposés aux sous-alinéas (i) à (v) pour être assujettie à la retenue d'impôt.

6. En plus des cas précités, un paiement fait en échange de connaissances techniques peut échapper à la retenue d'impôt si le non-résident exploite une entreprise au Canada (voir le nº 25 ci-après).

7. Le Ministère estime que les mots «loyer» et «redevance» ont un sens large et ne se limitent pas nécessairement à des paiements effectués périodiquement. Ils peuvent, dans certaines circonstances comprendre des paiements uniques ou forfaitaires. En général, un loyer ou une redevance est une somme versée au propriétaire d'un bien en contrepartie du droit d'utiliser celui-ci durant une période donnée. Dans la plupart des cas où une redevance ou un loyer est payé, c'est le propriétaire du bien utilisé par la personne effectuant le paiement qui garde le titre de propriété. Toutefois, si le bien (au Canada) est vendu et que le paiement dépende de l'utilisation du bien ou de la production qui en résulte, le paiement sera assujetti à l'impôt en vertu du sous-alinéa 212(1)d)(v) à moins qu'il ne s'agisse d'un terrain agricole.

8. Le Ministère considère également que,
a) à l'exception du cas exposé au sous-alinéa 212(1)d)(x), (voir numéro 33 ci-dessous) la déductibilité par une personne, en vertu de la Partie I, d'un paiement fait en échange de connaissances techniques n'influe d'aucune façon sur l'assujettissement de ce paiement à la retenue de l'impôt; et
b) l'imposition du paiement en vertu de l'alinéa 212(1)d) ne dépend aucunement de la question de savoir si le bénéficiaire aurait été assujetti à l'impôt sur ce paiement s'il avait été résident au Canada.

9. Les mots juste après le début de l'alinéa 212(1)d), notamment : «...y compris, mais sans restreindre la portée générale de ce qui précède, tout paiement fait...» ont pour effet d'inclure dans la portée de cet alinéa les paiements prévus aux sous-alinéas (i) à (v) inclus qui ne sont pas obligés d'être des loyers, des redevances ou des paiements semblables.

Paiements en contrepartie du droit d'usage au Canada (alinéa 212(1)d)(i))

10. Ce sous-alinéa s'applique à tout paiement, y compris un paiement unique ou forfaitaire, qu'une personne fait à un non-résident en contrepartie du droit d'utiliser, au Canada, des biens, inventions, marques de commerce, dessins ou modèles, plans, formules secrètes, procédés de fabrication, appellations, brevets, ou toute autre chose. De tels paiements sont imposables, qu'ils entrent ou non dans les loyers, les redevances ou les paiements semblables.

11. Voici des exemples communs de paiements visés par ce sous-alinéa :

a) des paiements pour concessions accordant le droit d'utiliser des appellations ou marques de commerce et des dessins industriels.
b) des paiements faits en contrepartie de l'utilisation de bleus pour la disposition d'usines, d'immeubles ou d'appareils;
c) des paiements faits en échange du droit d'utiliser des méthodes, formules ou procédés spéciaux appartenant à une entreprise, qu'ils fassent ou non partie d'une concession, d'un brevet ou d'une marque de commerce; et
d) des paiements faits en vue d'utiliser, ou d'obtenir le droit d'utiliser, des prototypes ou des dessins d'articles destinés à être fabriqués au Canada.

12. Par contre, le Ministère n'étend pas l'application du sous-alinéa 212(1)d)(i) aux paiements suivants :

a) les sommes versées pour l'achat intégral d'un brevet;
b) les paiements faits pour obtenir du détenteur le transfert intégral d'un permis existant.

Dans le dernier cas, cependant, les paiements qui doivent être faits au concesseur aux termes du permis peuvent être assujettis à la retenue d'impôt. Si les paiements en a) et b) se font en fonction de l'usage du brevet ou permis ou de la production obtenue en vertu du brevet ou permis, l'impôt est exigible en vertu du sous-alinéa 212(1)d)(v).

13. Le Ministère fait aussi la distinction entre les paiements faits pour obtenir le droit d'utiliser des biens, inventions, etc. au Canada et les paiements faits en échange de services en plus du droit d'utiliser ces biens. Les premiers sont assujettis à l'impôt en vertu du sous-alinéa 212(1)d)(i) tandis que les derniers peuvent être imposés en vertu du sous-alinéa 212(1)d)(iii), suivant les modalités de paiement.

Paiements faits en échange de renseignements (sous-alinéa 212(1)d)(ii))

14. En vertu de ce sous-alinéa, tout paiement fait en échange de renseignements relatifs à l'expérience industrielle, commerciale et scientifique est imposable si la somme totale payable à titre de contrepartie pour ces renseignements dépend, en totalité ou en partie :

a) de l'utilisation qui doit en être faite ou de l'avantage qui doit en être tiré;
b) de la production ou de la vente de marchandises ou de services; ou
c) des bénéfices.

15. De tels paiements sont imposables, indépendamment de l'endroit d'où sont tirés les renseignements ou du lieu où l'on en fait usage, sauf dans les circonstances exposées au sous-alinéa 212(1)d)(x) où une fraction du paiement est déductible dans le calcul du revenu que le payeur tire, en vertu de la Partie 1, d'une entreprise qu'il exploite dans un autre pays que le Canada (voir le nº 33 ci-après). De même, l'assujettissement à l'impôt du paiement ne dépendra pas nécessairement de l'usage qui sera fait des renseignements ou de la production ou des bénéfices qui seront réalisés par la personne effectuant le paiement. Dans certains cas, cependant, il arrivera que le sous-alinéa 212(1)d)(ii) s'applique à des paiements qui dépendent de l'utilisation, de la production ou des profits du bénéficiaire ou de tierces personnes.

16. Par exemple, dans une entente conclue avec un non-résident pour l'acquisition de renseignements, il peut y avoir une clause autorisant le payeur à communiquer ces mêmes renseignements à d'autres personnes qui pourront lui verser des sommes selon l'utilisation qu'elles feront des renseignements ou selon les avantages, la production, les ventes ou les bénéfices qu'elles réaliseront. Dans de tels cas, les paiements faits au non-résident seront assujettis à l'impôt.

17. Lorsque les modalités de paiement comprennent un versement initial ainsi qu'une série de versements subséquents qui sont fonction de l'utilisation, de la production ou des bénéfices, le Ministère habituellement considérera le paiement initial comme une somme distincte. Il s'agit ici d'une question de fait qu'il faut résoudre à la lumière des circonstances de chaque cas et de certains facteurs particuliers, y compris la relation entre le payeur et le bénéficiaire, la nature de l'entreprise en cause, l'incidence de paiements semblables dans le passé et le degré de certitude quant à l'acquittement des paiements suivant le paiement initial.

18. Quant à un paiement unique et définitif, fixé d'avance, qui est fait en échange de renseignements (comme un paiement fait pour obtenir le droit d'assister à une séance d'examination ou à une exposition), le Ministère ne le considère pas comme un paiement qui dépend en totalité ou en partie de l'utilisation, de la production ou des bénéfices.

19. Par exemple, dans le domaine de la conception de modes, on peut diviser les paiements en deux grandes catégories : les paiements faits pour obtenir le droit «d'examiner» les styles et les dessins conçus par le non-résident et les paiements faits en échange du droit d'utiliser les renseignements obtenus. En général, si les paiements du premier genre n'ont aucune qualification, s'ils ne comprennent pas des esquisses ou des dessins et s'ils ne dépendent pas de l'utilisation des renseignements obtenus, ils ne seront pas assujettis à l'impôt en vertu du sous-alinéa 212(1)d)(ii). Par contre, si on utilise ensuite les renseignements obtenus et qu'on fasse les paiements voulus, ces derniers seront assujettis à l'impôt, compte tenu des circonstances, soit en vertu du sous-alinéa (i) si on fait usage des dessins ou des modèles au Canada, soit en vertu du sous-alinéa (ii) si les paiements dépendent de l'utilisation, de la production ou des bénéfices.

Paiements faits en échange de services (sous-alinéa 212(1)d)(iii))

20. En vertu de ce sous-alinéa, tout paiement fait en reconnaissance de services de nature industrielle, commerciale ou scientifique rendus par un non-résident sera assujetti à l'impôt si la somme totale payable à titre de contrepartie pour ces services dépend en totalité ou en partie :

a) de l'utilisation qui doit en être faite ou de l'avantage qui doit en être tiré;
b) de la production ou de la vente de marchandises ou de services; ou
c) des bénéfices.

21. De tels paiements sont imposables, n'importe où les services sont rendus, sauf dans les circonstances exposées au sous-alinéa 212(1)d)(x), où une fraction du paiement est déductible dans le calcul du revenu que le payeur tire, en vertu de la Partie I, d'une entreprise qu'il exploite ailleurs qu'au Canada (voir le nº 33 ci-après). De même, l'assujettissement du paiement à l'impôt ne dépendra pas nécessairement de l'usage qui sera fait des services ou de la production, ou des bénéfices qui seront réalisés par la personne effectuant les paiements. Dans certains cas, cependant, il arrivera que le sous-alinéa 212(1)d)(iii) s'applique à des paiements qui dépendent de l'utilisation, de la production ou des profits du bénéficiaire ou de tierces personnes. Les paiements faits en échange de services ayant rapport à la vente de biens ou à la négociation de contrats ne sont pas compris.

22. Lorsque les honoraires de services sont établis à l'heure, au jour ou sur une autre base semblable, chercher à savoir si le paiement dépend de l'utilisation ou des avantages prévus demeure une question de fait.

23. Voici des exemples de paiements qui sont visés par le sous-alinéa 212(1)d)(iii):

a) les honoraires versés pour des services techniques ou des services de production lorsque le montant de ces honoraires dépend, de quelque façon, du rendement ou de la productivité; et
b) les frais relatifs à la mise au point de produits ou le coût des renseignements ou des recherches en matière de commercialisation qui varient selon la production ou les ventes.

24. Les paiements qui répondent à la description d'honoraires ou de frais de gestion ou d'administration donnée à l'alinéa 212(1)a) ne sont pas considérés comme des paiements faits en échange de services de nature industrielle, commerciale ou scientifique au sens du sous-alinéa 212(1)d)(iii). Les premiers ont rapport aux fonctions d'administration ou de gestion ou aux services du personnel d'une entreprise tandis que les derniers sont plus directement liés aux activités destinées à produire un revenu. Par exemple, dans une entreprise hôtelière, les fonctions d'administration et de gestion engloberaient l'embauchage et d'autres services touchant le personnel, ainsi que la conception des systèmes de comptabilité, de sécurité, de répertoriage et l'organisation des services alimentaires tandis que la promotion, la publicité, l'embauchage d'artistes et les réservations de même que les services de cartes de crédits comme tels entreraient habituellement dans les services de nature industrielle ou commerciale. Toutefois, si un paiement est fait en contrepartie de services qui relèvent principalement de l'administration ou de la gestion, le Ministère ne considère pas que le paiement a été fait partiellement pour des services de nature industrielle, commerciale ou scientifique même si des aspects de ces derniers sont présents. Dans la mesure où le paiement représente des honoraires de gestion ou d'administration au sens de l'alinéa 212(1)a) et s'il répond à l'une des exceptions exposées au paragraphe 212(4), il ne sera pas assujetti à l'impôt en vertu de l'alinéa 212(1)a) ou du sous-alinéa 212(1)d)(iii).

Paiements faits à des non-résidents exploitant une entreprise au Canada

25. Lorsqu'un des paiements prévus à l'alinéa 212(1)d) est fait à une personne non-résidante qui exploite une entreprise au Canada et que les paiements peuvent raisonnablement être attribués à

son entreprise au Canada, le non-résident sera assujetti non à l'impôt de la Partie XIII de la Loi mais à l'impôt de la Partie I (cf. paragraphe 805(1) des Règlements de l'impôt sur le revenu). Toutefois, à moins que la personne qui fait les paiements soit autorisée par le Ministre (selon le paragraphe 805(2) des Règlements) à payer sans aucune déduction prévue à l'article 215 elle sera tenue responsable elle-même d'acquitter l'impôt s'il est jugé que le bénéficiaire non résidant n'a pas exploité une entreprise au Canada.

Répartition des paiements

26. Le Ministère reconnaît qu'il peut se présenter des cas où un paiement peut raisonnablement être considéré comme étant en partie assujetti à l'impôt en vertu de l'alinéa 212(1)d) et en partie exempté de cet impôt. Par exemple, cela peut se produire lorsqu'un paiement est fait en contrepartie de l'utilisation ou du droit d'utiliser des biens au Canada et dans d'autres pays. Le Ministère veut habituellement que la totalité d'un tel paiement soit assujettie à l'impôt. Cependant, il pourra revoir la question si le contribuable ou le résident canadien effectuant le paiement peut fournir des preuves satisfaisantes à l'effet qu'une fraction de ce paiement ne doit pas être frappée d'impôt.

Paiements pour l'acquisition de l'exclusivité ou accords garantissant la non-utilisation d'une chose (sous-alinéa 212(1)d)iv))

27. Ce sous-alinéa s'applique aux paiements qu'une personne fait à un non-résident pour s'assurer que ce dernier ou son concessionnaire n'utilisent pas certains biens ou renseignements, notamment :

a) les éléments exposés au sous-alinéa 212(1)d)(i), au Canada, ou
b) les renseignements relatifs à des connaissances industrielles, commerciales ou scientifiques, au Canada ou ailleurs.

Droit d'auteur (sous-alinéa 212(1)d)(vi))

28. Une redevance ou un paiement semblable afférant à un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique n'est pas assujetti à la retenue d'impôt en vertu de l'alinéa 212(1)d), aux termes du sous-alinéa 212(1)d)(vi). Toutefois, le paragraphe 212(5) prévoit que les paiements faits au titre d'un droit sur un film cinématographique, un film ou une bande magnétoscopique ou de l'utilisation d'un tel film ou d'une telle bande pour la télévision qui doit être utilisé ou reproduit au Canada sont assujettis à une retenue d'impôt de 25 % (à moins que ce pourcentage ne soit réduit par les dispositions d'un traité).

Accords de bonne foi relatifs au partage des frais (sous-alinéa 212(1)d)(viii))

29. Ce sous-alinéa exonère de l'impôt autrement payable en vertu de l'alinéa 212(1)d) les paiements faits aux termes d'un accord de bonne foi, portant sur le partage des frais et selon lequel la personne effectuant le paiement partage sur une base raisonnable, avec une ou plusieurs personnes non résidentes, des frais de recherche et de développement appliqués en échange d'un droit sur tous les biens ou autres choses de valeur qui peuvent en résulter.

30. Selon le Ministère, un accord de bonne foi concernant le partage des frais n'existe que si les conditions suivantes sont remplies :

a) En plus du partage des frais de recherche et de développement, il doit aussi y avoir partage de tout bénéfice ou revenu découlant de ces travaux de recherche ou de développement.
b) Il faut démontrer que ces frais et recettes ont été partagés sur une base raisonnable. (Le Ministère ne considère pas nécessairement les ventes, la production ou les bénéfices comme critères suffisants pour établir une base raisonnable quant au partage des frais.)
c) Bien que seulement une fraction des frais puisse être imputée au résident canadien, ce dernier doit recevoir un droit sur tous les biens ou autres choses de valeur qui découlent de l'accord.
d) Le résident canadien doit avoir le titre ou un accès complet ou un vrai et véritable droit (habituellement un droit sans réserve dans le cas des arrangements entre des personnes ayant un lien de dépendance) à tout bien ou autre chose de valeur nés des travaux de recherche ou de développement, y compris des brevets, des connaissances techniques, sauf les cas suivants :
   (i) Lorsque le non-résident n'accorde pas au résident canadien le titre à un brevet, à un dessin, etc., ce dernier doit pouvoir jouir du droit de l'utiliser sans réserve et sans frais supplémentaires; et
   (ii) des limites géographiques peuvent être imposées à condition que le résident canadien soit autorisé à utiliser le bien en question n'importe où au Canada où il a une manufacture ou un magasin.
e) Il ne faut pas imputer les frais en double en faisant payer une fraction des frais de recherche et de développement au contribuable en plus d'une redevance pour l'utilisation subséquente du bien.

31. Dans chaque cas, le Ministère voudra vérifier l'à-propos de la base de partage des frais. Il examinera d'abord la part actuelle ou probable qui revient au résident canadien et déterminera si sa part de la totalité des frais cadre bien avec l'importance et la nature de son exploitation, et si l'accord promet de lui porter profit, compte tenu de son importance, de ses opérations et de sa contribution par rapport à l'importance, les opérations et les contributions de l'ensemble des participants.

32. Les mots «recherche et développement» ont un sens assez large et englobent non seulement les travaux de recherche et de développement sur le plan scientifique mais aussi certaines des activités expressément exclues de la définition de «recherches scientifiques» à l'article 2900 des Règlements.

Paiements déductibles du revenu tiré d'une entreprise étrangère (sous-alinéa 212(1)d)(x))

33. Tout paiement fait par un résident du Canada à une personne non résidante avec laquelle il n'a pas de lien de dépendance est exonéré de la retenue d'impôt dans la mesure où ce montant est déductible dans le calcul du revenu que le payeur tire, en vertu de la Partie I, d'une entreprise qu'il exploite dans un autre pays que le Canada (sous-alinéa 212(1)d)(x)). Par exemple, un résident canadien qui fait un paiement déductible pour détenir les renseignements de nature scientifique dont il se servira dans le cadre de son entreprise à l'étranger ne sera pas assujetti à l'impôt en vertu de l'alinéa 212(1)d), même si le paiement est fondé sur la production ou les ventes.

Conventions fiscales

34. Lorsqu'une personne fait un paiement en échange de connaissances techniques ou un paiement semblable à un résident d'un pays avec lequel le Canada a signé une convention fiscale compréhensive, il faudra consulter la convention visée avant de décider de l'imposition des paiements et des taux d'impôt à appliquer.

35. Par exemple, même si l'alinéa 212(1)d) et le paragraphe 212(5) prévoient une retenue d'impôt de 25 % sur les redevances et les paiements similaires, un certain nombre de dispositions de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis (1980) peuvent modifier l'imposition de ces paiements lorsque le propriétaire véritable des redevances est un résident des États-Unis. L'article XII de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis (1980) limite à 10 % la retenue d'impôt sur ces paiements, pourvu que le bien ou le droit faisant l'objet du paiement des redevances ne soit pas rattaché à un «établissement stable» (Article V de la Convention) par l'intermédiaire duquel le propriétaire véritable non résidant exploite une entreprise au Canada ou a une base fixe au Canada par l'intermédiaire de laquelle le propriétaire véritable non résidant exerce des professions indépendantes. Lorsque le droit ou le bien est effectivement rattaché à un établissement stable ou à une base fixe au Canada, les redevances, y compris celles qui s'appliquent à la production ou à la reproduction de toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, sont assujetties à l'impôt en vertu des dispositions de l'Article VII (bénéfices des entreprises) ou de l'Article XIV (professions indépendantes).

La Convention fiscale entre le Canada et le Royaume-Uni (1978) prévoit des règles similaires à celles de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis (1980).

EXTRAIT DE LA CONVENTION FISCALE ENTRE LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS

Article XII

Redevances

1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État; mais si un résident de l'autre État contractant est le bénéficiaire effectif de ces redevances, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des redevances.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances à titre de droits d'auteurs et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (à l'exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques destinés à la télévision) provenant d'un État contractant et dont un résident de l'autre État contractant est le bénéficiaire effectif, ne sont imposables que dans cet autre État.

4. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute

nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique (y compris les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films et bandes magnétoscopiques destinés à la télévision), d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage de biens mobiliers corporels et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique et, nonobstant les dispositions de l'article XIII (Gains), ce terme comprend aussi les gains provenant de l'aliénation de biens incorporels ou droits décrits dans le présent paragraphe dans la mesure où ces gains dépendent de la productivité, de l'utilisation ou de l'aliénation subséquente de tels biens ou droits.

5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article VII (Bénéfices des entreprises) ou de l'article XIV (Professions indépendantes), suivant les cas, sont applicables.

6. Au sens du présent article, les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État.
Toutefois :

a) Sauf dans les cas prévus à l'alinéa b), lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État autre que celui duquel il est un résident un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé et non de l'État duquel le débiteur est un résident; et
b) Lorsque les redevances sont pour l'utilisation de biens incorporels ou de biens mobiliers corporels dans un État contractant, ces redevances sont considérées comme provenant de cet État et non de l'État duquel le débiteur est un résident.

7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

8. Lorsqu'un résident d'un État contractant paie des redevances à une personne autre qu'un résident de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur ces redevances, sauf dans la mesure où elles proviennent de cet autre État ou dans la mesure où le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État.

EXTRAIT DE LA CONVENTION FISCALE ENTRE LE CANADA ET LE ROYAUME-UNI

Article 12

Redevances

1. Les redevances provenant d'un État contractant payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées à l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État; mais, si la personne qui perçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi peut excéder 10 p. 100 du montant brut de ces redevances.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances à titre de droits d'auteurs et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (à l'exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films ou bases magnétoscopiques destinés à la télévision) provenant d'un État contractant et dont un résident

de l'autre État contractant est le bénéficiaire effectif, ne sont imposables que dans cet autre État.

4. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou d'un la concession de l'usage d'un droit d'auteur, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films et bandes magnétoscopiques destinés à la télévision.

5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 sont, suivant les cas, applicables.

6. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte comme telle la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l'État contractant où l'établissement stable est situé.

7. Si, par suite de relations existant entre le débiteur et la personne qui perçoit les redevances ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées excède pour quelque raison que ce soit celui qui aurait été payé en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

ANNEXE III-D

Paiements à des non-résidents
105. (1) Quiconque verse à un non-résident un honoraire, une commission ou autre montant à l'égard de services rendus au Canada, de quelque nature que ce soit, doit déduire ou retrancher 15 pour 100 de ce versement.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux paiements mentionnés dans la définition «rémunération» figurant au paragraphe (100)(1).

Règlement 100(1)
«Rémunération» comprend tout paiement qui est
(a) relatif au versement
    (i) d'un traitement ou d'un salaire.

ANNEXE III-E
LISTE DE MODALITÉS DES ENTREPRISES EN PARTICIPATION

DÉFINIR LA PORTÉE ET LES OBJECTIFS
Produits
Marché
Limites

ESTIMER ET ÉVALUER LES CONTRIBUTIONS DES PARTIES
Usine
Équipement
Technologie
Assistance technique
Fournitures de matières premières/composants
Personnel
    De gestion
    Général
    Financier
    Commercial
    D'usines
    Technique
Apport en espèces
Garanties bancaires
Identité nationale/relations avec le gouvernement
Autre

APPORT EN CAPITAL
En espèces
Prêts des participants
    Avec intérêt
    Sans intérêt
Emprunt d'une tierce partie
    Conditions
    Taux d'intérêt
    Autres modalités
Sécurité
    Actif
        Usine et équipement
        Inventaire
        Comptes à recevoir
            Charge fixe
            Charge variable
    Garantie des participants
Contribution d'actif corporel
    Apport en capital
    Vente
    Location-bail
Contribution des droits de propriété intellectuelle
    Apport en capital
    Vente
    Licence
Contribution d'assistance technique/services de gestion
    Apport en capital
    Paiement des redevances
    Remboursement des coûts
Envisager des valorisations indépendantes lorsque c'est possible

ÉVALUER LES AUTRES FORMES D'ENTREPRISE EN PARTICIPATION
Entreprise en participation participative
    Constituée en société
    Régie par un contrat
Société associative
    Combinaisons de :
        Fourniture de matières premières ou de composants
        Contrat
        Sous-traitance
        Accord de distribution
        Accord de licence
        Assistance technique
Envisager la séparation entre : phases préparatoire et à long terme

ALLOCATION PROPORTIONNÉE DES ACTIONS ASSOCIATIVES

CONTRÔLE
Stratégie générale
    Partagée
    Une partie
    Indépendante
Gestion continue
    Générale
    Financière
    Commerciale
    Du personnel
    De l'usine
    Technique
        Nommée par les participants
        Embauchée

EMPLOI DE LA TECHNOLOGIE
Se reporter à la liste de vérification pour les contrats de licence, annexe III-A.

ASSISTANCE TECHNIQUE
Se reporter au texte en page 57.

PRÉPARATION DES PRINCIPES DE CONTRAT/ LETTRE NON EXÉCUTOIRE SERVANT DE BASE AUX DOCUMENTS OFFICIELS.

PRÉPARATION DU CONTRAT POUR L'ENTREPRISE EN PARTICIPATION CONSTITUÉE EN SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
Juridiction de la constitution en société
Dénomination sociale de l'entreprise en participation (anglais et français)
Parties
    Nom
    Adresse
    Bureau principal
    Constituées en société le
    Titre abrégé
Énumérations (but)
    Rôle de chaque partie
    Base des relations
    Intention de former une entreprise en participation non constituée en société par actions
    Autre
Définitions
Articles de la constitution en société et dispositions des statuts (voir ci-dessous)

Accord unanime des actionnaires
    Restriction du pouvoir des administrateurs
Apport en capital et transfert de propriété
Financement futur
    Autres contributions en capital par les parties
    Conséquences du manquement à ses obligations
        Vente forcée
        Dilution de l'intérêt
        Abandon de l'intérêt
        Dissolution de la société
    Plan de financement à long terme
    Gestion

Décisions exigeant l'unanimité
Droits d'accès à l'usine/aux relevés
Marketing
    Responsabilité
        Politique de fixation des prix
        Participants
    Clients sans aucune relation
    Garantie et politique de service
    Modalités de vente
    Obligation de fournir les matériaux/composants
    Obligations d'achat

Durée
    Pendant ___ ans
    Jusqu'à la date précisée
    Jusqu'à l'événement précisé
    Sans limite

Dispositions de dissolution
    Rupture élémentaire
    Impossibilités de répondre aux objectifs
    Cas de force majeure
        Définition
        Notification de l'événement
        Arrêt du rendement
        Dissolution

Transfert des intérêts
    Transfert direct
    Changement du contrôle des participants
        Transfert gratuit
        Aucun transfert sans le consentement de toutes les parties
        Consentement retenu avec raison
        Le consentement peut être arbitrairement retenu
        Droit du préemption pour égaler l'offre d'une tierce partie
        Notification de l'offre d'une tierce partie
        Délai de soumission de l'offre correspondante
        Autre base pour déterminer le prix de vente (ex. valeur comptable nette)
        Délai permis pour l'acceptation d'une offre d'une tierce partie si l'on ne s'est pas prévalu du droit de préemption.
        Le preneur assume les responsabilités du concédant dans le cadre du contrat d'entreprise en participation.
    Droit d'offre à l'autre partie, puis à une tierce partie si l'offre a été refusée.
        Restrictions temporelles et procédurières
    Contrat de rachat

Droits de dissolution
    Confidentialité/renvoi des données confidentielles
    Emploi ou non-emploi de la dénomination sociale de l'entreprise en participation
    Disposition de la propriété
        Corporelle
        Incorporelle
    Comptabilité finale
    Préservation des relevés

Loi régissant

Arbitrage
    Règles
    Situs

Cas de force majeure

Approbation du gouvernement

Pas d'organisme

Assurances supplémentaires

Notifications

PRÉPARATION OU MODIFICATION DES CLAUSES DE LA CONSTITUTION EN SOCIÉTÉ
Dénomination sociale
    Anglais et français (ou bilingue)

Objets
Conformément aux statuts fédéraux et de l'Ontario «la société est dotée de la capacité, des droits, des pouvoirs et des privilèges d'une personne physique».

Catégorie des actions autorisées
Droits relevant de chaque catégorie
Conformément aux statuts de l'Ontario et fédéraux, de prévoir un nombre illimité d'actions courantes devant être émises pour un montant illimité de rémunération.

Clauses de «société privée»
Non-cession des actions sans l'approbation des membres du conseil d'administration ou des actionnaires
Nombre des actionnaires limité à pas plus de 50
Interdiction d'inviter le public à souscrire aux actions de la compagnie

Agents chargés de la constitution en société
Autre

PRÉPARATION DES STATUTS POUR UNE ENTREPRISE EN PARTICIPATION

Interprétation

Membres du conseil d'administration
Pouvoirs
Nombre
Quorum
Qualifications
Élection et mandat
Licenciement/résignation
Vacances
Majorité canadienne
Réunions
Lieu
Ordre du jour
Notification
Ajournement
Réunion par téléphone
Président
Vote
Votes pour régir
Quorum
Conflit d'intérêt
Rémunération et dépenses
Résolutions au lieu de réunion
Délégation
Comité de gestion
Administrateur gestionnaire

Dirigeants
Nomination
Président du conseil d'administration
Administrateur gestionnaire
Président, vice-président, secrétaire, trésorier
Autres dirigeants
Variation des pouvoirs et devoirs
Durée du mandat
Limites d'autorité

Protection des administrateurs et des dirigeants
Limite des responsabilités
Indemnité
Assurance

Actions
Allocation et commissions
Inscription de transferts/agents de transfert
Droit de rétention sur les actions/mise à exécution du droit de rétention
Certificat d'action
Actionnaires en participation (un certificat)

Réunions des actionnaires
Réunion annuelle
Réunions spéciales
Lieu de réunion
Notification de réunion
Liste des actionnaires ayant droit d'assister
Dates de relevé
Réunions sans préavis
Président, secrétaire et scrutateur
Personnes ayant droit d'être présentes
QUORUM
Droit de vote
Voter des actions hypothécaires
Procurations
Votes pour régir/à main levée/bulletins de vote
Ajournements
Résolutions au lieu de réunion

Dividendes et droits
Dividendes
Dispositions de versements

Notifications
Méthode/preuve de livraison
Notifications non livrées
Omissions et erreurs
Renonciation de notification

Exécution des documents
Dirigeants signataires
Cachet de la société

EXERCICE FINANCIER

ALTERNATIVE : PRÉPARATION D'UN CONTRAT D'ENTREPRISE EN PARTICIPATION, NON CONSTITUÉE EN SOCIÉTÉ PAR ACTIONS (RÉGIE PAR UN CONTRAT)

Parties
- Nom
- Adresse
- Bureau principal
- Constituée en société le
- Titre abrégé

Énumérations
- Rôle de chaque partie
- Base des relations
- Intention de former une entreprise en participation, non constituée en société par actions
- Autre

Buts et dénomination sociale de l'entreprise en participation

Allocation proportionnée des intérêts associatifs

Apport en capital
- Intérêts divisés ou indivisés dont la propriété est utilisée par la société
- Se reporter à APPORT EN CAPITAL

Contrôle
- Général
  - Partagé
    - Comité d'entreprise en participation (ou alternatif)
    - Réunions
    - Se reporter aux ADMINISTRATEURS
    - Vote
    - Approbation du budget
    - Dépenses majeures
    - Changement de portée
    - Approbation des procédures, des manuels
    - Réception et approbation des rapports périodiques du gestionnaire
    - Approbation du règlement des revendications
    - Autre

Gestion
- Partagée
  - Division des responsabilités
  - Nomination du personnel de gestion
- Délégation à l'une des parties
  - Mandat stipulé dans le contrat d'association en participation
  - Contrat séparé de gestion
    - Produire le manuel des procédures
    - Le directeur doit agir en son nom, pour la société
    - Étude de faisabilité
    - Conception et spécifications
    - Préparation du budget annuel pour qu'il soit soumis à l'approbation du comité d'entreprise en participation
    - Rapports périodiques au comité d'entreprise en participation
- Personnel
  - Employés du directeur ou des deux parties (la société)
- Entretien des livres de compte et autres relevés
- Préparation et présentation des feuilles d'impôt
- Préserver l'image de la société
- Limites sur l'autorité

Financement
- Partie devant partager les coûts de manière égale ou selon les proportions prévues
- Disposition des coûts avant la société
  - Chaque partie est responsable de ses propres coûts
  - Remboursés par l'entreprise en participation
- Financement futur
- Se reporter à APPORT EN CAPITAL ci-dessus.

Comptabilité
- Détermination de l'exercice comptable
- Méthodes spéciales de comptabilité (voir justificatifs)
- Désignation des livres comptables et relevés à entretenir
- Accès par chaque partie
- Nature et fréquence des relevés

Hors organisme ou association
- Associé, agent ou représentant des autres, hors partie
- Contre-indemnisation en ce qui concerne les responsabilités n'appartenant pas à l'entreprise
- Notification de l'action d'une tierce partie contre les parties

Durée
- Pendant ___ ans
- Jusqu'à la date précisée
- Jusqu'à l'événement précisé tel que l'incorporation de la société ou l'exécution d'autres contrats pour les phases ultérieures
- Dissolution après incapacité de rectifier les fautes dans les délais prescrits
- Pas de chance de rectifier
- Sans limite

Dissolution
- Sur faillite ou insolvabilité de l'une ou l'autre partie.
- Sur faute de rendement, si ce n'est pas résolu dans les délais prescrits.
- Au changement de contrôle d'une partie
- Cas de force majeure dépassant la période de suspension

Droits de dissolution
- Confidentialité/renvoi des données confidentielles
- Dénomination sociale de la société
- Mesures concernant l'actif de l'entreprise en participation
  - Corporel
  - Incorporel
- Comptabilité finale
- Préservation des relevés

Cas de force majeure
- Définition du cas de force majeure
- Notification de l'événement
- Suspension des obligations
- Dissolution

Notifications

Modification du contrat

Importance des délais

Ensemble du contrat

ANNEXE III-F

Bulletin d'interprétation de Revenu Canada n° IT-468

Honoraires de gestion ou d'administration versés à des non-résidents

1. En vertu de l'alinéa 212(1)a), un non-résident est tenu de payer un impôt sur le revenu de 25 % sur chaque montant d'honoraires ou de frais de gestion ou d'administration qu'un résident du Canada lui a versé ou crédité. Tous les honoraires ou frais réputés, en vertu de la Partie I, avoir été payés ou crédités à un non-résident sont aussi assujettis à l'impôt de 25 %. Cependant, le taux d'imposition peut être réduit conformément au paragraphe 10 (6) des RAIR et à un accord fiscal entre le Canada et le pays où réside le bénéficiaire. La Circulaire d'information 76-12R donne les taux applicables d'impôt de non-résidents sur des montants payés ou crédités à des résidents de pays avec lesquels le Canada a conclu un accord. La Circulaire d'information 77-16 donne une définition de l'expression «crédité».

2. La Loi ne définit pas l'expression «honoraires ou frais de gestion ou d'administration». Aux fins de l'alinéa 212(1)a), le Ministère croit que l'expression «gestion ou administration» regroupe habituellement les fonctions relatives aux domaines suivants : planification, direction, contrôle, coordination, systèmes ou autres fonctions de gestion. Ces fonctions peuvent regrouper des services pour divers départements d'une entreprise comme la comptabilité, les finances, le contentieux, le traitement électronique des données, les relations de travail, la consultation en gestion, les négociations syndicales, la fiscalité etc. ayant trait à la gestion ou à l'administration. Il est impossible de donner une définition exhaustive des honoraires de gestion dans un bulletin d'interprétation et il est recommandé de lire les observations ci-dessus avec les observations ci-dessous de manière à savoir si un montant payé ou crédité à un non-résident dans des circonstances données constitue des honoraires de gestion assujettis à l'impôt de non-résidents en vertu de l'alinéa 212(1)a).

3. La nature des services fournis détermine si un montant versé ou crédité à un non-résident en échange de services constitue des honoraires ou des frais de gestion ou d'administration. Si aucun service identifiable n'a été fourni, les montants inscrits sur les factures comme honoraires ou frais de gestion ou d'administration seront réputés être assujettis à l'alinéa 212(1)a). Les montants versés en échange des services effectivement fournis, qui peuvent être sommairement décrits comme des honoraires de gestion, mais qui ont été essentiellement versés pour une autre chose identifiable, ne seront pas assujettis à l'impôt de non-résidents en vertu de l'alinéa 212(1)a) ou ne seront pas visés par l'exclusion de l'impôt de non-résidents en vertu du paragraphe 212(4). Ces montants peuvent toutefois être assujettis à l'impôt de non-résidents en vertu de dispositions de la Partie XIII, autres que l'alinéa 212(1)a), ou les montants

peuvent être imposables en vertu de la Partie I. Par exemple, un paiement fait à un non-résident pour l'utilisation d'un droit ou d'une invention ou pour des renseignements relatifs à des connaissances commerciales ou scientifiques peut être assujetti à l'impôt de non-résidents en vertu de l'alinéa 212(1)d). Lorsque, dans le cours normal de ses affaires, un non-résident donne des conseils en matière de gestion au Canada, les honoraires reçus pour de tels services peuvent être assujettis à l'impôt, en vertu de la Partie I, comme revenu gagné au Canada. Un traitement payé ou crédité à un non-résident n'est pas considéré comme des honoraires ou des frais de gestion ou d'administration, mais il peut, néanmoins, être assujetti à l'impôt de la Partie I.

4. En vertu du paragraphe 212(4), sont exclus des honoraires ou frais de gestion ou d'administration aux fins de l'alinéa 212(1)a), les montants suivants s'ils sont raisonnables, compte tenu des circonstances :

a) un montant payé ou crédité à un non-résident pour un service fourni, si ce dernier l'a été dans le cadre des affaires normales d'une entreprise exploitée par le non-résident et si le non-résident et le payeur, au moment où le service a été fourni, n'avaient pas de lien de dépendance; ou

b) un montant payé ou crédité à un non-résident, si le montant constituait un remboursement d'une dépense engagée expressément par le non-résident pour la prestation d'un service et si le service fourni par le non-résident était au profit du payeur.

5. Le Ministère croit que l'expression «une dépense engagée expressément» utilisée en 4b) s'applique à une dépense donnée ou à une partie de celle-ci, à la somme de diverses dépenses ou à la fraction de l'ensemble de diverses dépenses distinctes comme les frais généraux y compris le loyer, l'électricité, le chauffage, les traitements, les avantages sociaux et d'autres dépenses commerciales. Ne font pas partie d'une «dépense engagée expressément» l'amortissement, les coûts en capital, les réserves ou les montants non justifiés par des pièces. Les dépenses engagées expressément représentent des sommes nettes, après déduction de tous les crédits ou remboursements applicables et ne comprennent aucune majoration ou partie relative aux bénéfices en faveur du non-résident. Bien que seuls les montants déductibles en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu puissent être déduits par le payeur canadien dans le calcul de son revenu, ce facteur est sans importance lorsqu'il s'agit de déterminer si un montant constitue un remboursement au non-résident d'une dépense engagée expressément aux fins du numéro 4b).

6. Aux fins du numéro 4b), un service fourni par un non-résident n'est pas considéré avoir été fourni en faveur du payeur s'il s'agit de la duplication de services déjà fournis par les employés du payeur.

7. Le caractère raisonnable, dans les circonstances, d'un montant payé ou crédité à un non-résident est une question de fait aux fins du numéro 4. Dans ces cas, il faut surtout considérer le quantum ou le montant de l'exclusion demandé pour le service rendu et l'avantage que le payeur en a tiré. Lorsqu'un montant payé ou crédité à un non-résident est fonction d'une attribution ou d'une répartition de certains frais ou coûts entre plusieurs départements, succursales ou filiales (y compris le payeur canadien), il importe non seulement que les dépenses elles-mêmes soient raisonnables, mais que la méthode ou le fondement de l'attribution ou de la répartition convienne au payeur canadien et soit raisonnable dans les circonstances.

8. Lorsque les honoraires ou les frais sont supérieurs au montant exclu en vertu des nos 4a) ou b), seul l'excédent est assujetti à l'impôt en vertu de la Partie XIII. Si les honoraires ou les frais ne sont pas raisonnables dans les circonstances, la fraction qui n'est pas raisonnable, en plus d'être assujettie à l'impôt en vertu de la Partie XIII sera refusée comme dépense du payeur canadien en vertu de l'article 67 ou du paragraphe 69(2). Lorsqu'il détermine le caractère raisonnable des honoraires ou des frais aux fins de l'article 67 ou du paragraphe 69(2), le Ministère est prêt à autoriser une majoration raisonnable ou un bénéfice à l'égard de dépenses engagées expressément par le non-résident pour la prestation de services en faveur du payeur canadien.

BIBLIOGRAPHIE

G. Primak, *Technology Licensing in Canada* (1978) XIII, Les Nouvelles 53.

D. French, *Licence or Joint Venture? The Options Explained* (1982), 80 Patent and Trade Mark Review 347.

J. Juergensmeyer, *International Joint Venture Corporation; Drafting of Control Arrangements* (1963), Corporate Practice Commentator 347.

F. Contractor, *The Role of Licensing in International Strategy* (1981), The Columbia J[illegible]rnal of World Business 73.

V. Travaglini, *Industrial Property Rights Licensing and Joint Ventures Abroad* (1969), 1 Lawyer of the Americas 48.

Dr W. Winzer, *Assessing Licensing Ventures* (1983) VIII, Les Nouvelles 137.

W. Streng et J. Salacuse, *International Business Planning: Law and Taxation* (E.-U.), vol. 4, New York, Mathew Bender, p. 19-45.

Segal et Sirkin, *Providing for Withdrawal from a Joint Venture* (1982), 28 The Practical Lawyer 75.

M. Finnegan, *International Patent and Know-How Licensing* (1976), 15 Industrial Property 225.

C. Maw, *Joint Ventures Abroad — Forms and Methods* (1966), Private Investors Abroad p. 171-198, Southwestern Legal Foundation, Mathew Bender & Co.

H.J. Stitt et S.R. Baker, *International Transactions*, 12e partie du volume 3, O'Brien's Encyclopedia of Forms.

T. Arnold, *Basic Considerations in Licensing*, dans Arnold T. & McCarthy J.T., Domestic and International Licensing of Technology 1980, p. 11-37, Practising Law Institute, 1980.

Hug, *Joint Ventures as an Alternative to Licensing — An Outline*, 1981, Licensing Law Handbook 147.

L. Eckstrom, *Licensing in Foreign and Domestic Operations*, vol. 1, New York: Clark Boardman 1983, 3e ed., p. 1-144.12.

Joint Venture Corporations: Drafting the Corporate Papers (1964-64), 78 Harvard Law Review, Note 393.

Business International, monographie de gestion no 18, *Pros and Cons of Joint Ventures Abroad*, New York: Business International, 1964, p. 1-22.

M. Finnegan, *Practical and Legal Considerations in the International Licensing of Technology, A Lawyers Guide to International Business Transactions*, 2e éd., 3e partie, Feuillet 8, Philadelphia ALI/ABA, p. 1-46.

L.J. Eckstrom, *Foreign Licensing — Legal Considerations and Problems*, Robert A. Wilson, rédacteur, Proceedings of the 1959 Institute on Private Investors Abroad, New York: Mathew Bender, 1959, 483.

R.I. Jones, *Fundamentals of International Licensing Agreements and Their Application in the European Community* (1973), 7 International Lawyer 78.

H. Ravine, *Summary of Planning Considerations, The Multinational Joint Venture: Planning & Negotiating*, New York: New York Law Journal — Law Journal Seminars Press, 1981 7.

J.P. Killing, *Joint Venture Design*, préparé pour le comité consultatif, Faculté d'administration des affaires, Université de Western Ontario, 17 octobre 1980.

J.P. Killing, *Technology Acquisition: License Agreement or Joint Venture*, Columbia Journal of World Business 38.

J.P. Killing, *Manufacturing Under License*, Business Quarterly 22.

J.P. Killing, *Strategies for Joint Venture Success*, Croom Helm Lond & Canberra, 1983.

J.P. Killing, *How to Make a Global Joint Venture Work*, (mai-juin 1982), Harvard Business Review, 120.

H. Crookell, *The Future of U.S. Direct Investment in Canada*, Business Quarterly 22.

H. Crookell, *Ways to Import Technology*, Policy Options volume 5, numéros 1 à 40.

R. Caves, H. Crookell, J.P. Killing,. *The Imperfect Market for Technology Licenses*, 45 Oxford Bulletin of Economics and Statistics 249, août 1983.

H. Crookell, *Getting Along Without Multinational Firms*, document préparé à l'Université de Western Ontario.

Ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie

Province de l'Ontario
Queen's Park
Toronto, Canada
M7A 2E1

Monte Kwinter
Ministre

PREMIÈRE ÉDITION 1990 ISBN 0-7729-3433-9
© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 1990